

**Національна академія правових наук України  
Науково-дослідний інститут  
інтелектуальної власності**

**ПОРУШЕННЯ ПРАВ  
ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ**

МОНОГРАФІЯ

Київ  
Інтерсервіс  
2019

*Рекомендовано вченою радою Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України (протокол № 10 від 12 грудня 2018 р.)*

**Колектив авторів:**

*Мироненко Н. (передмова), Коваль І. (п. 1.1 розділу 1), Чомахашвили О. (п. 1.2. розділу 1), Кашинцева О., Селіваненко В., Воронцова К. (п. 1.3. розділу 1), Зайківський О. (розділ 2), Бахарєва О. (п. 3.1. розділу 3), Недогібченко Є. (п. 3.2. розділу 3), Недогібченко Є., Мироненко Н. (п. 3.3. розділу 3), Шабалін А. (п. 3.4. розділу 3).*

**Рецензенти:**

*Хотинська-Нор О. З. — професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук*

*Юровська Г. — заступник начальника відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, суддя Вишого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України*

**Порушення прав промислової власності в Україні:** монографія / колектив авторів; за наук. ред. Н. М. Мироненко; НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. К. : Інтерсервіс, 2019. 270 с.  
ISBN 978-617-696-906-8

Монографічне видання є другою колективною роботою, присвяченою об'єктам права промислової власності.

Зусилля вчених були спрямовані на: визначення основних рис та напрямів формування державної політики у сфері боротьби із порушеннями права інтелектуальної власності; дослідження форм, методів та механізмів її реалізації з позицій євроінтеграційних процесів та сучасних концепцій забезпечення охорони та захисту інтелектуальної власності; визначення відповідності законодавства України у сфері боротьби з порушеннями права інтелектуальної власності критеріям повноти, системності, узгодженості та ефективності.

*Друкується в авторській редакції*

УДК 347.(77+78)

ISBN 978-617-696-906-8

© Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2019  
© Колектив авторів, 2019

## Зміст

Вступ .....	5
-------------	---

### Частина I.

#### **Загально-теоретичні підходи до відповідальності за порушення патентних прав**

1.1. Методологічні засади і види підстав захисту прав та охоронюваних законом інтересів у сфері промислової власності .....	11
1.2. Юридична відповідальність за порушення прав на об'єкти промислової власності в Україні .....	44
1.3. Зловживання правами промислової власності у сфері охорони здоров'я: види та способи запобігання .....	60
1.4. Недобросовісна конкуренція як порушення прав промислової власності («патентний тролінг») .....	93

### Частина II

#### **Відповідальність за порушення прав промислової власності в оборонній сфері**

2.1. Роль інтелектуальної власності в оборонній сфері та прогалини законодавства щодо відповідальності за порушення прав промислової власності .....	121
2.2. Порушення прав інтелектуальної власності про розробленні озброєння та військової техніки .....	131
2.3. Порушення прав інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві .....	143
2.4. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері .....	154

2.5. Удосконалення законодавства України щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері .....	178
---	-----

Частина III.

**Питання судової практики з розгляду справ  
щодо порушення патентних прав**

3.1. Судова практика у господарських спорах по розгляду справ щодо порушення прав на об'єкти патентного права за 2013–2017 рр. ....	197
3.2. Кримінальна відповідальність за порушення патентного права у судовій практиці України .....	219
3.3. Адміністративна відповідальність за порушення патентного права у судовій практиці України .....	234
3.4. Захист прав винахідників на винагороду в судовому порядку .....	251

## ВСТУП

Національна система охорони інтелектуальної власності переживає новий етап свого розвитку: оновлюється законодавство у сфері промислової власності, проведена значна робота по удосконаленню законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, 22 липня 2018 року набрав чинності Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», за підтримки Всесвітньої організації інтелектуальної власності Мінекономрозвитку України із залученням експертів та фахівців розробляє Національну стратегію розвитку у сфері інтелектуальної власності, у країні запроваджуються заходи з удосконалення системи управління у сфері інтелектуальної власності.

Указом Президента від 29.09.2017 р. в Україні був створений Вищий суд з питань інтелектуальної власності, який розглядатиме справи у спорах стосовно прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, комерційні найменування, у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, справи про визнання торговельних марок добре відомими, у спорах щодо прав автора і суміжних прав, щодо укладення, зміни, розірвання та виконання договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, а також у спорах, що виникають з відносин, пов'язаних із захистом від недобросовісної конкуренції щодо неправомірного використання позначень або товару іншого виробника, копіювання зовнішнього вигляду виробів, збирання, розголошення та використання комерційної таємниці, оскарження рішення Антимонопольного комітету із зазначених питань.

Водночас, ефективність функціонування сфери інтелектуальної власності залежить не лише від якісного спеціального законодавства, а від дієвих правових гарантій реалізації прав суб'єктів інтелектуальної власності, наявності механізмів та важелів, що здатні знижувати вплив негативних факторів на функціонування цієї сфери. Мова йде, у першу чергу, про юридичну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, яка завдяки своєму функціональному призначенню здатна запобігати можливим ризикам, що пов'язані із використанням об'єктів права інтелектуальної власності, карати винних, виконувати загальну та спеціальну превенцію.

Натомість ефективне функціонування системи захисту інтелектуальної власності, забезпечення гарантій захисту прав та законних інтересів суб'єктів авторського права та суміжних прав, винахідників, авторів промислових зразків, сортів рослин та їх правонаступників, суб'єктів господарювання залежить також від рівня професіоналізму суддівського корпусу. Створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності мало на меті підвищення якості розгляду справ, які виникають із правовідносин щодо створення та охорони об'єктів права інтелектуальної власності. З цією метою законодавець встановив чіткі вимоги до осіб, які можуть бути суддями Вищого суду. Вони повинні мати досвід професійної діяльності у сфері інтелектуальної власності (патентний повірений або адвокат) не менше ніж 5 років або мати стаж роботи суддею не менше ніж 3 роки.

Сподіваємося, що створення спеціалізованого суду та виконання кваліфікаційних вимог до суддів такого суду підніме на новий якісний рівень захист прав суб'єктів права інтелектуальної власності, буде сприяти розв'язанню проблем юридичної відповідальності за порушення особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності.

Сьогодні можна констатувати, що питанням юридичної відповідальності (окрім договірної, пов'язаної з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань) за порушення прав інтелектуальної власності у юридичній науці, на жаль, приділялося недостатньо уваги. Відсутність фундаментальних наукових розробок проблеми юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності і на цій основі наявності науково обґрунтованих пропозицій удосконалення відповідних правових інститутів є однією з причин того, що Кодекс України про адміністративні правопорушення та Кримінальний кодекс України містять по декілька статей, які присвячені порушенням у сфері інтелектуальної власності. І це при тому, що інтелектуальна власність охоплює результати і літературно-художньої, і науково-технічної творчості, а також об'єкти, що призначені для індивідуалізації суб'єктів господарювання, товарів та послуг, що ними виробляються та надаються, кожен з яких має свій особливий правовий режим охорони, а відтак особливості використання, які обумовлюють особливості прояву протиправних дій, що порушують права інтелектуальної власності та пов'язані з ними законні інтереси суб'єктів інтелектуальної власності.

І хоча за останні роки спостерігаються деякі позитивні зрушення в розгляді справ в порядку цивільного та господарського судо-

чинства, дещо інша практика складається, коли мова йде про притягнення порушників закону до адміністративної та кримінальної відповідальності. Створення спеціалізованого суду, на який покладається завдання розгляду спорів, пов'язаних з інтелектуальною власністю також ставить на порядок денний необхідність вирішення процесуальних питань. Запровадження нової ланки судової системи та її ефективне функціонування має бути забезпечене відповідним видом судочинства. Розгляд справ по правилам господарського судочинства не забезпечить досягнення мети задля якої приймалося рішення про створення суду. В основі розмежування виду судочинства, у тому числі лежить і такий критерій як особливості суб'єктного складу, що характеризує спір. Процедура розгляду справ, коли сторонами спору є фізичні особи має свої особливості в порівнянні з процедурою, що реалізується у порядку господарського судочинства. Надання господарському судочинству універсальності (незалежно від суб'єктного складу) лише по окремій категорії справ, що виникають у сфері інтелектуальної власності по-суті нічим не обґрунтовано. Поза юрисдикції суду залишається розгляд справ з адміністративних правопорушень. Крім того кількісний склад суду та його місцезнаходження у м. Києві дає підстави для сумнівів що кожен правоволоділець матиме змогу звернутися до суду за захистом своїх прав, а термін розгляду спорів буде значно меншим, чим той, який склався у реаліях сьогодення.

Усвідомлюючи потребу у науковому дослідженні проблеми юридичної відповідальності і на цій основі обґрунтування рекомендацій та пропозицій до законодавства України, НДІ ІВ три роки здійснює розробку цієї проблеми. Результатом роботи вчених стала підготовка двох колективних монографій, присвячених адміністративній відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності. Монографічне видання, яке пропонується сьогодні читачеві є другою колективною монографією у циклі наукових робіт, підготовка яких передбачається бюджетною програмою «Стан та напрями розвитку державної політики у сфері боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності».

Зусилля вчених були спрямовані на: визначення основних рис та напрямів формування державної політики у сфері боротьби із порушеннями права інтелектуальної власності; дослідження форм, методів та механізмів її реалізації з позицій євроінтеграційних процесів та сучасних концепцій забезпечення охорони та захисту інтелектуальної власності; визначення відповідності законодавства України у сфері боротьби з порушеннями права інтелектуаль-

ної власності критеріям повноти, системності, узгодженості та ефективності з урахуванням темпів розвитку інтелектуальної інноваційної інфраструктури, нових інформаційних технологій; вивчення та аналіз досвіду зарубіжних країн у сфері законодавчого вирішення проблеми боротьби з порушеннями права інтелектуальної власності та можливості його врахування в практиці нормотворення України; аналіз судової практики з розгляду справ про захист прав інтелектуальної власності і на цій основі виявлення основних напрямів формування теоретичної основи удосконалення правозастосовної практики, матеріального та процесуального законодавства як основи та форми вираження державної політики у сфері дослідження; визначення напрямів гуманізації відповідальності за порушення права інтелектуальної власності в контексті захисту прав людини, в тому числі і права на справедливий суд.

Значна увага в монографії приділяється обґрунтуванню доцільності розширення кола суб'єктів, які можуть бути притягнуті за порушення прав інтелектуальної власності. В умовах інформаційного суспільства та запровадження новітніх інформаційних технологій обґрунтовується запровадження адміністративної відповідальності неповнолітніх та військовослужбовців за порушення прав інтелектуальної власності на загальних підставах, розширення кола адміністративних правопорушень, за скоєння яких адміністративна відповідальність покладається на посадових осіб. Додатковою гарантією захисту майнових прав суб'єктів авторського права може стати відповідальність посадових осіб організацій колективного управління майновими правами за невив'язаність або за неналежний розподіл винагороди правовласникам в результаті порушення ними своїх обов'язків, передбачених статутними документами. Достатньо дискусійним є притягнення до відповідальності реалізаторів контрафактної продукції. В монографії здійснена спроба обґрунтувати, що така практика не завжди відповідає принципу соціальної справедливості та законності, оскільки порушення у сфері інтелектуальної власності характеризуються умислом, який має бути доведеним у процесі судового розгляду, а факт реалізації продукції ще не є фактом підтвердження порушення права інтелектуальної власності саме цієї особою.

Виходячи з досвіду зарубіжних країн гостро стоїть проблема лібералізації відповідальності, з'ясування можливості використання економічних інструментів та методів, які можуть застосовуватись при боротьбі з порушеннями права інтелектуальної власності, пов'язаними зі створенням об'єктів права інтелектуальної власності.



сті, їх використанням в процесі виготовлення і реалізації продукції. Посилення каральної функції адміністративних та кримінальних санкцій, зокрема збільшення розміру такої санкції як штраф вимагає свого економічного обґрунтування.

Вірна кваліфікація порушень у сфері інтелектуальної власності вимагає спеціальних знань, коли необхідно здійснити порівняльний аналіз спірних об'єктів, тому участь експерта у процесі при розгляді справ є гарантією реального захисту прав учасників процесу. Втім призначення експертизи по даній категорії справ здійснюється на розсуд суду і така правова конструкція не завжди може ефективно слугувати засобом охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Додатковими правовими гарантіями захисту прав правовласників могло б стати обов'язковість призначення експертизи у разі коли виникає потреба в спеціальних знаннях для визначення розміру не лише майнової та моральної шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, а й для встановлення авторства, дослідження питань охороноздатності та факту використання об'єктів права промислової власності. Це концептуальне положення авторського колективу знайшло своє віддзеркалення у даній монографії.

Предметом окремого дослідження в монографії став аналіз складів правопорушень, передбачених у нормах Кодексу України з адміністративних правопорушень та Кримінального кодексу України. Не зважаючи на наявність достатньо широкого кола об'єктів права інтелектуальної власності, їх віднесення до різних інститутів та закріпленій для них у законодавстві різний правовий режим, адміністративне законодавство обмежується фактично єдиною загальною статтею 51-2 КАпАП. Такий стан речей — це виклик і дослідникам, і практикам.

Спеціальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності більш докладніше визначає види порушень як особистих немайнових, так і майнових прав на конкретні об'єкти права інтелектуальної власності. По суті це готові диспозиції майбутніх норм адміністративного та кримінального законодавства. Необхідно лише обґрунтувати межі цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності. Визначити, що варто залишити у сфері приватного права, а які відносини мають стати предметом публічно-правового регулювання та які критерії слід обрати для розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності. Авторський колектив висловив свою точку зору щодо можливого варіанту вирішення цієї проблеми.

Не залишилася і осторонь уваги авторського колективу проблема процесуального права, як форми реалізації норм матеріального права щодо притягнення порушників права інтелектуальної власності до відповідальності.

Найбільш проблемним виявилось адміністративне процесуальне законодавство, що регулює провадження з адміністративних правопорушень. Невизначеними або, такими які недостатньо чітко визначеними у нормах права стали питання складання адміністративного протоколу як підстави порушення адміністративної справи у частині обґрунтування кваліфікації порушення, визначення правовласника, порушника, осіб, яким надано право здійснювати управління майновими правами, фіксації доказів порушення. Результати вивчення та аналізу судової практики з цих питань стали основою не лише для формування пропозицій до законодавства України, а й віддзеркаленням наукової позиції авторського колективу, що знайшли свої викладення у монографії.

Вирішення проблеми удосконалення правового регулювання відповідальності за порушення права інтелектуальної власності необхідно здійснювати комплексно та системно. Кожна галузь має свої особливості, що визначаються її призначенням — оборона, медицина, фармація, освіта, енергетика, транспорт, аграрний сектор та інші. Кожна має особливості у використанні об'єктів права інтелектуальної власності. В кожній галузі проявляються особливості порушення прав на конкретні об'єкти права інтелектуальної власності, що вимагаються свого врахування при удосконаленні законодавства. В монографії авторський колектив зупинився на дослідженні особливостей порушень прав інтелектуальної власності лише у таких галузях як оборона та охорона здоров'я. З концептуальними підходами та практичними рекомендаціями щодо боротьби із зловживанням прав інтелектуальної власності у зазначених галузях можна ознайомитися у відповідних розділах монографії.

***Н. М. Мироненко***

*доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент  
Національної академії правових наук України*

# Частина I

## ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПАТЕНТНИХ ПРАВ

---

### 1.1. Методологічні засади і види підстав захисту прав та охоронюваних законом інтересів у сфері промислової власності

Підстави господарсько-правового захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб'єктів правовідносин промислової власності представлено поведінкою, яка через невідповідність ідеальній моделі правомірної поведінки, відображеній у правовій нормі, договорі, іншому регуляторові, створює перешкоди в належному здійсненні можливостей, що становлять зміст прав і інтересів у сфері промислової власності. Такі перешкоди проявляються в різних за характером і формою виразу видах дій або бездіяльності, які набувають ознак правопорушення, невизнання прав тощо. При цьому загальна теорія права виходить з того, що правові норми розраховані не на будь-які окремі, разові дії, а на множини дій певного виду й індивідуально неперсоніфікованих осіб, що підпадають під умови їхньої дії. Маються на увазі типові й такі, що повторюються багато разів дії, в упорядкуванні яких безпосередньо зацікавлена держава [1]. Відтак, в якості вихідної посилки подальшого дослідження можна зазначити, що сферу регулювання охоронних норм права промислової власності мають становити суспільно небезпечні та шкідливі види поведінки у сфері промислової власності, які на даному етапі розвитку економічних відносин зачіпають типові інтереси правовласників, споживачів, суспільства, держави в цілому, а тому потребують належної реакції у вигляді застосування адекватних цій поведінці заходів державно-примусового впливу.

Юридична формалізація підстав господарсько-правового захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб'єктів правовідносин

промислової власності здійснюється в нормах ГК України, ЦК України, спеціальних законів, положеннях договорів, які опосередковують залучення виключних прав до господарського обороту. Саме законодавець (а у випадку договірного регулювання — сторона договору), конструюючи ознаки того чи іншого діяння, що не відповідає правопорядку, відносить його до заборонених і надає значення підстави для застосування відповідних заходів державно-примусового впливу. Виходячи з цього, можливим є виокремлення юридичної підстави правового захисту й фактичної підстави — діяння, яке відповідає юридичним ознакам неправомірної поведінки, закріпленим у правових нормах, положеннях договору. Лише за умови єдності юридичної й фактичної підстави можливою є реалізація правового захисту.

Аналіз стану законодавчої регламентації неправомірної поведінки в досліджуваній сфері свідчить про відсутність чіткого системного закріплення поняття, видів, ознак підстав захисту прав і охоронюваних законом інтересів у сфері промислової власності. Існуючі нормативні положення оперують різними поняттями і термінами для позначення й розкриття правопорушень, містять суперечливі та неузгоджені формулювання останніх щодо різних об'єктів промислової власності, закладають здебільшого рамкові характеристики неправомірних дій. Такий рівень нормативно-правової регламентації досліджуваних підстав переконує в необхідності *вироблення цілісного уявлення про коло та ознаки дій (бездіяльності), які мають визнаватися підставами для застосування відповідних способів господарсько-правового захисту у сфері промислової власності.*

Розробка зазначеної проблематики зумовлена цілою низкою об'єктивних потреб господарського обороту іа правопорядку в цілому. Найважливіші з них полягають у необхідності створення необхідних умов для забезпечення, *по-перше*, інтересів суб'єктів господарювання у безперешкодному здійсненні належних їм прав і законних інтересів на об'єкти промислової власності; *по-друге*, ефективного попередження, викорінення дій, пов'язаних із порушенням прав і інтересів у сфері промислової власності; *по-третє*, виключення можливості безпідставного притягнення учасників господарських відносин до юридичної відповідальності, адже відомо, що основним з її принципів є притягнення до відповідальності лише за дії, які визнані законом правопорушенням.

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

Загальні законодавчі положення про види підстав захисту суб'єктивних прав визначено в нормі ст. 15 ЦК України, яка закріплює, що кожна особа має право на захист свого права в разі його:

- 1) *порушення,*
- 2) *невизнання,*
- 3) *оспорювання.*

Зазначені підстави розрізняються характером діяння (дій або бездіяльності), яке становить їхній зміст, а також наслідками, що застосовуються до особи, котра їх вчинила. Правова характеристика зазначених підстав захисту прав має свої особливості стосовно кожного різновиду об'єктів прав промислової власності, які обумовлені специфікою таких результатів інтелектуальної діяльності, різницею у способах їх використання тощо. Водночас спорідненість відносин, що складаються у зв'язку з нематеріальними за своєю природою об'єктами промислової власності, обумовлює потребу у виробленні *загальних положень про підстави захисту важливих прав суб'єктів господарювання у сфері промислової власності*. Таке дослідження дозволить сформувати узгоджене системне бачення підстав захисту цієї особливої категорії господарських прав і виробити пропозиції щодо їх нормативно-правового закріплення, а також уникнути повторень при викладенні матеріалу стосовно підстав захисту для кожного різновиду об'єкта прав промислової власності.

Серед передбачених законодавством перешкод у здійсненні суб'єктивного права на об'єкти інтелектуальної власності найбільш небезпечними й поширеними на практиці виступають **правопорушення**. Тому саме їхня характеристика переважатиме у процесі подальшого дослідження.

Для найбільш повного розкриття сутності й особливостей правопорушень, у тому числі в досліджуваній площині, потрібно враховувати, що це поняття становить більше складне, ніж просто юридична категорія, явище і має обов'язково розглядатись з огляду на його соціальну сутність. Як соціальне явище правопорушення являє собою елемент соціального конфлікту, що проявляється у зіткненні різноспрямованих інтересів суб'єктів права й виливається в суперечливу форму правового спілкування. Юридичне ж визначення поняття правопорушення є наслідком нормативного фіксування такої «ненормальної» взаємодії і здійснюється з метою викорінення, попередження найбільш небезпечних суспільних конфліктів, підтримання правопорядку в цілому [2].

Урахування соціальної сутності будь-якого правопорушення має важливе значення не лише з точки зору необхідності його ефективного припинення й нейтралізації негативних наслідків, але й, що не менш важливо, задля виявлення і нормативної ув'язки інтересів, взаємодія яких потенційно призводить до конфліктного стану, і вироблення шляхів узгодження таких інтересів. В. С. Щербина справедливо наголошує на тому, що боротьба з господарськими правопорушеннями може бути ефективною лише за наявності чітких уявлень про причини та умови виникнення подібних порушень [3]. А останні як раз і знаходяться у площині соціальної взаємодії учасників відповідних суспільних відносин, співіснування їхніх потреб.

З наведеного слідує також і важливий висновок про те, що категорія правопорушення не є ізольованою від інших юридичних засобів господарсько-правового регулювання відносин промислової власності й знаходиться у тісному взаємозв'язку з позитивним регулюванням відносин у цій сфері.

Загальнотеоретична розробка категорії «правопорушення» проведена у працях С. С. Алексеева, В. М. Кудрявцева, Ю. О. Денисова, М. С. Малєйна, І. С. Самоценка, інших учених, які займаються дослідженням цієї категорії переважно в межах вчення про юридичну відповідальність. Розгляд цих положень у зв'язку із застосування й інших способів захисту прав промислової власності, окрім заходів відповідальності, може бути корисним для розкриття особливостей і розмежування підстав застосування всього різноманіття способів захисту у правовідносинах промислової власності.

Узагальнювальний аналіз існуючих у правовій доктрині визначень поняття правопорушення свідчить, що до обов'язкових ознак цього виду поведінки відносять діяння (дію або бездіяльність), яке є суспільно небезпечним, винним, протиправним і тягне за собою юридичну відповідальність. Кожне правопорушення характеризується ознаками, які традиційно охоплюються поняттям «склад правопорушення». Він становить юридичну конструкцію, в якій втілюється осуд з боку держави та суспільства, що складає сутність, відправний момент негативної реакції на правопорушення, і без якої правова відповідальність не зможе «працювати» як правовий інструмент [4].

Поняття складу правопорушення розглядається як наукова (теоретична) абстракція, оскільки воно не має загального законодавчого закріплення в нормах права [5]. За допомогою цієї абстрак-

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

ції встановлюється наявність або відсутність правопорушення в конкретній дії того чи іншого суб'єкта (єдність юридичних і фактичних ознак) і, відповідно, можливість застосування до нього забезпечених державним примусом заходів захисту та/або юридичної відповідальності. Цей процес здійснюється шляхом кваліфікації правопорушень, поняття якої найповніше розроблено у кримінально-правовій науці, де її визначають як встановлення і юридичне закріплення точної відповідності між ознаками діяння й ознаками складу правопорушення, передбаченого правовою нормою. Кваліфікація має два аспекти: процес встановлення ознак того або іншого правопорушення в діях особи та результат цієї діяльності як офіційне визнання й закріплення у відповідному юридичному акті виявленої відповідності ознак вчиненого діяння правовій нормі [6].

Повне та чітке законодавче відображення ознак правопорушення і їх з'ясування у процесі його кваліфікації мають принципово важливе значення у правозастосовній діяльності юрисдикційними органами щодо захисту прав на об'єкти промислової власності як з погляду ефективного запобігання і припинення протиправних дій, так і для уникнення можливості безпідставного притягнення особи до відповідальності, адже відомо, що основним з її принципів є притягнення до відповідальності лише за дії, які визнані правопорушенням. Як підкреслюється у зв'язку з цим в юридичній літературі, встановлення чіткої конструкції відповідного складу правопорушення є чи не головним матеріально-правовим інструментом регламентації діяльності спеціально уповноважених органів, яка забезпечує процесуальні гарантії невідворотності відповідальності порушника [7].

Структурний аналіз правопорушення передбачає розкриття сукупності елементів складу правопорушення — його узагальненої моделі, що містить об'єктивні й суб'єктивні ознаки (об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт, суб'єктивну сторону). При цьому важливо розмежовувати поняття «*правопорушення*» і «*склад правопорушення*» як взаємопов'язані, але не тотожні поняття. Вони співвідносяться між собою як явище (конкретне правопорушення) і юридичне поняття про нього (склад конкретного виду правопорушення). Тобто правопорушення є явищем, конкретним діянням, вчиненим у відповідній обстановці, часі та місці, а його склад об'єднує найбільш істотні, типові й універсальні ознаки правопорушення [8].

При визначенні елементів складу правопорушень у галузевих юридичних науках простежується певна специфіка, яка обумовле-

на особливостями предмету й методу правового регулювання. При цьому, як справедливо зазначається в літературі, побудова загальнотеоретичної концепції правопорушення відбувалася на постулатах вчення про злочини, розроблене кримінальним правом, що справило визначальне значення на розуміння цієї категорії [9]. У науці кримінального права до складу вважають належними всі чотири елементи: об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт, суб'єктивну сторону. У господарському й цивільному праві на перший план у характеристиці складу правопорушення як підстави відповідальності ставляться, передусім, ознаки об'єктивної сторони (протиправна поведінка, шкідливі наслідки, причинно-наслідковий зв'язок між ними) та вина порушника. Втім це не означає, що наведені галузеві підходи мають принципові розбіжності, адже, як слушно підкреслює М. С. Малейн, безсуб'єктних і безоб'єктних правопорушень не існує [10]. Будь-яке правопорушення має свій об'єкт та, відповідно, вчиняється конкретною особою — порушником, здатним нести юридичну відповідальність за своє діяння.

Виходячи з різного набору ознак складу всього різноманіття правопорушень, у сучасній юридичній літературі обстоюється теза про недоцільність використання конструкції складу правопорушення для характеристики підстави цивільно-правової відповідальності. Такої позиції дотримується, зокрема, В. Д. Примак, який стверджує відсутність єдиної і придатної для кожного порушення абстрактної структури складу цивільного правопорушення [7]. І. С. Канзафарова також вважає, що юридична конструкція складу правопорушення є чужою для цивільного права, а штучне поширення кримінально-правового вчення про склад злочину на цивільно-правову сферу не лише завдало суттєвої шкоди дослідженню проблем цивільно-правової відповідальності, але і призвело до того, що була порушена принципова межа між публічним і приватним правом [11].

Досліджуючи питання про доцільність використання положень юридичної науки щодо складу правопорушення для конструювання господарських правопорушень у сфері промислової власності, доцільно брати до уваги висновки загальнотеоретичних і спеціально-правових доктринальних розробок категорії «склад правопорушення», на підставі яких доведено, що попри галузеві особливості саме такий склад є загальною підставою будь-якого виду юридичної відповідальності. Так, Г. К. Матвеев, намагаючись уникнути механічного копіювання структури складу кримінально-



го правопорушення для цивільного правопорушення, зрештою доходить висновку, що «... не можна не зауважити, що саме вона (*структура складу — І. К.*) відображає основну ідею складу, яка полягає в тому, щоб бути теоретичною базою для розкриття соціально-політичного значення правопорушень і водночас для з'ясування змісту їх конкретних складів» і, приєднуючись до С. С. Алексєєва, визнає, що «... склади всіх правопорушень є лише різновидами більш широкої правової категорії, що охоплює ознаки правопорушення, незалежно від їх галузевої приналежності...» [12]. У розвиток цих тверджень Н. С. Кузнецова, аналізуючи жорстку критику із приводу визнання складу цивільного правопорушення підставою цивільно-правової відповідальності, доходить висновку, що підстави й умови цивільно-правової відповідальності, які наводять автори критичних позицій, докорінно нічим не відрізняються від елементів складу цивільного правопорушення [13].

З огляду на зазначені аргументи, вважаємо за доцільне дотримуватися усталеного теоретичного вчення про склад правопорушення як загальної моделі — сукупності об'єктивних і суб'єктивних ознак його елементів, зміст яких набуває спеціальної характеристики залежно від особливостей конкретних правопорушень у тій чи іншій сфері суспільних відносин.

**Об'єктом правопорушення** традиційно вважається те, на що робить замах порушник, здійснюючи протиправне діяння. В юридичній науці не сформовано універсальної концепції розуміння об'єкта правопорушення. Він визначається, зокрема, як благо чи соціальна цінність, на які посягає правопорушник [14]; суспільні відносини та цінності, що охороняються правом [8]; соціальна цінність, на яку посягає правопорушник [15] тощо.

Поряд із наведеною дискусією, наукові уявлення про об'єкт правопорушення упорядковуються через його поділ на загальний, родовий і видовий (або безпосередній) об'єкти, характеристика яких також є неоднозначною, особливо на рівні галузевих досліджень. Зокрема, В. Д. Примак зазначає, що в контексті цивільно-правової відповідальності не йдеться про ціннісну градацію об'єктів посягання шляхом виокремлення загального, родового й безпосереднього об'єктів [7].

Не заглиблюючись у зазначені дискусійні питання щодо об'єктів правопорушення, зосередимо увагу на з'ясуванні об'єктів правопорушень у сфері промислової власності, спираючись на усталені положення юридичної науки, у тому числі й на вищезазначений

поділ об'єктів правопорушення. Цінність останнього не втрачає свого значення і в досліджуваній сфері, оскільки встановлення родового та видового (або безпосереднього) об'єктів правопорушень, пов'язаних із правами промислової власності, і їхнього взаємозв'язку дає підстави, зокрема, обґрунтувати можливість застосування для захисту права на конкретний об'єкт промислової власності способів захисту, що є загальними у випадку порушення прав на всі об'єкти інтелектуальної (промислової) власності.

Загальним об'єктом будь-якого правопорушення визнається правопорядок, який характеризує юридичний стан суспільних відносин і становить результат дотримання, виконання, використання й застосування правових норм у суспільстві [16]. З огляду на переважно господарську природу правопорушень, пов'язаних із правами суб'єктів господарювання на об'єкти промислової власності, їх *загальним об'єктом* має визнаватися суспільний господарський порядок у сфері організації і здійснення господарської діяльності. *Родовим об'єктом* досліджуваних правопорушень є однорідна група прав інтелектуальної власності як родова категорія щодо прав промислової власності. *Видовим (безпосереднім) об'єктом* кожного правопорушення у сфері промислової власності виступає суб'єктивне право правоволодільця на конкретний об'єкт промислової власності — винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, комерційне найменування.

Беручи до уваги нематеріальну природу об'єктів інтелектуальної (промислової) власності, важливим є виокремлення, поряд із безпосереднім об'єктом правопорушення, також його предмета. Останній являє певний речовий носій об'єкта промислової власності, в якому він набуває своє об'єктивоване відображення й залучається до господарської діяльності. Так, О. М. Головова предметом правопорушення, що посягає на права інтелектуальної власності, вважає матеріально виражений об'єкт інтелектуальної власності, в якому проявляються якості суспільних відносин (об'єкта правопорушення) і якому через фізичний вплив завдається суспільно небезпечна шкода у сфері відносин інтелектуальної власності [17]. Визначення предмета досліджуваних правопорушень має значення в контексті правової характеристики контрафактного товару, який підлягає вилученню і знищенню за рішенням суду.

**Об'єктивну сторону**, як елемент складу правопорушення, утворюють ознаки, що характеризують зовнішнє вираження протиправного діяння порушника. Загальними обов'язковими ознаками

об'єктивної сторони правопорушення визнаються: протиправне діяння (дії або бездіяльність), шкідливі наслідки протиправних діянь, а також причинний зв'язок між діянням і його шкідливими наслідками. При цьому дослідники теоретичних аспектів об'єктивної сторони складу правопорушення зауважують, що вона не завжди характеризується сукупністю вищеперерахованих ознак. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони складу правопорушення є лише діяння, а інші — залежать від того, чи передбачив їх законодавець у правовій нормі. Тож вони стають обов'язковими ознаками об'єктивної сторони складу правопорушення лише тоді, коли вони прямо передбачені законодавцем [8].

Наведене в повній мірі є підґрунтям для юридичної характеристики ознак об'єктивної сторони господарських правопорушень у сфері промислової власності. Як свідчить аналіз спеціального законодавства, встановлення цих ознак пов'язується лише із протиправним діянням, оскільки законодавець формулює характеристику порушення патентних прав і прав на торговельні марки без прямої прив'язки до шкідливих наслідків, що настали унаслідок їх вчинення. Так, порушенням прав власника патенту на винахід і корисну модель визнається «будь-яке посягання на права власника патенту» (ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). На противагу цьому, для кваліфікації злочинів у вигляді неправомірного використання об'єктів промислової власності наявність шкідливих наслідків протиправного діяння визнається обов'язковою ознакою, поряд із протиправним діянням.

Протиправність діяння пов'язується з невідповідністю дій або бездіяльності порушника правилам, встановленим нормами законодавства, положеннями договору, звичаєм ділового обороту. За цією ознакою господарські правопорушення поділяються в законодавстві на дві групи:

- 1) невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання,
- 2) порушення правил здійснення господарської діяльності (ч. 2 ст. 218 ГК України).

Означений поділ повною мірою має відношення й до господарських правопорушень у сфері промислової власності.

Так, перша група правопорушень здійснюється у вигляді неправомірних дій, пов'язаних із *невиконанням або неналежним виконанням господарських зобов'язань*, які опосередковують передачу майнових виключних прав і набувають форми ліцензійного догово-

ру, договору комерційної концесії тощо. Такі порушення можуть проявлятися, зокрема, у неправомірних діях ліцензіата з використання винаходу способом або на території, які не дозволені ліцензіаром, або, навпаки, у вигляді бездіяльності ліцензіата, котра виявляється у невикористанні винаходу в разі, коли розмір ліцензійних платежів обчислюється, виходячи із доходу, отриманого ліцензіатом. Законодавство не містить характеристики різноманіття варіантів неправомірних дій/бездіяльності, які можуть бути кваліфіковано як невиконання або неналежне виконання господарських зобов'язань, що складаються із приводу передачі виключних прав. Тому змістовна характеристика таких порушень становить здебільшого сферу саморегуляції учасників відповідного зобов'язання. Виходячи з нормативних приписів про істотні умови, обов'язки сторін того чи іншого договору, сторони договору закріплюють у договорі можливі форми неправомірної поведінки і заходи, які мають застосовуватися в разі її вчинення. Протиправність у такому разі буде пов'язуватися з невідповідністю діяння не лише нормам законодавства, а й положенням договору.

Другий вид господарських правопорушень, відповідно до ч. 2 ст. 218 ГК України, становить *«порушення правил здійснення господарської діяльності»*. Закріплюючи названий вид господарського правопорушення, ГК України, разом із тим, не конкретизує його зміст, відмінності від «невиконання господарських зобов'язань». Аналіз нормативних положень цього кодифікованого акту, в яких вживається поняття порушення правил здійснення господарської діяльності, дає підстави для висновку, що даним поняттям охоплюються господарські правопорушення, у припиненні яких превалює публічний інтерес держави. Він пов'язаний із належним функціонування економіки, фінансової системи держави, розвитком економічної конкуренції, недопущенням недобросовісної конкуренції тощо. У даному разі мова йде про такі порушення, наслідки яких зачіпають інтереси невизначеного кола учасників господарських відносин, загрожують стабільності правопорядку в цілому. Таке бачення різновиду господарських правопорушень у вигляді «порушення правил здійснення господарської діяльності» підтверджується низкою нормативних приписів ГК України, які вживають це поняття у зв'язку із застосуванням адміністративно-господарських санкцій. Так, відповідно до ч. 1 ст. 238 ГК України за *порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності* до суб'єктів господарювання можуть бути за-

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

стосовані уповноваженими органами адміністративно-господарські санкції. Зазначені санкції виступають правовим інструментом, використання якого дає можливість державі в особі уповноважених органів влади забезпечувати захист публічних інтересів держави й суспільства в цілому, підтримку правопорядку в економіці.

У сфері промислової власності *порушення правил здійснення господарської діяльності* пов'язані, насамперед, із правопорушеннями, які вчиняються у формі недобросовісної конкуренції і становлять нечесні способи здійснення конкурентної боротьби завдяки використанню досягнень інших суб'єктів господарювання. Значна частина недобросовісних конкурентних дій, що вчиняються як у національному, так і світовому масштабах, ґрунтується на отриманні вигід від ділової репутації успішних учасників ринку, яка здобута завдяки залученню до виробничої діяльності інноваційних нововведень, супроводження продукції оригінальними ідентифікаційними позначеннями тощо. Вказані дії вимагають державного «втручання», оскільки призводять до негативних наслідків не лише в майновому становищі потерпілого суб'єкта господарювання, але і шкодять інтересам споживачів, які вводяться в оману недобросовісним виробником, а також інтересам держави й суспільства, деформуючи конкурентну ситуацію на відповідному ринку.

Продовжуючи аналіз видів господарських порушень, слід зазначити, що передбачені ч. 2 ст. 218 ГК України різновиди цих правопорушень у вигляді «невиконання або неналежного виконання господарських зобов'язань» і «порушення правил здійснення господарської діяльності» не вичерпують усього кола неправомірних дій, які вчиняються в господарській сфері, у тому числі у сфері промислової власності, і також мають бути підставою для захисту. За межами зазначеного законодавчого поділу господарських правопорушень залишаються порушення, які посягають на права суб'єктів господарювання, що існують у абсолютному (а не відносному) правовідношенні. Це — право власності, право промислової власності, немайнове право суб'єкта господарювання. Так, неправомірне використання об'єкта промислової власності особою, яка не є учасником відповідного зобов'язального зв'язку із правовласником, не вписується в конструкцію «невиконання або неналежного виконання господарських зобов'язань», оскільки між порушником і правовласником не існувало зобов'язальне правовідношення. Тут має місце порушення абсолютного правовідношення.

З огляду на зазначене, доцільно виокремлювати самостійний вид господарських правопорушень — «позадовірні правопорушення», які вчиняються в разі відсутності між потерпілим суб'єктом господарювання й порушником його прав і інтересів зобов'язальних (договірних) відносин. Саме такі неправомірні дії переважають сьогодні серед усієї маси порушень прав і інтересів у сфері промислової власності, формуючи поширену практику «паразиткування» на економічних досягненнях іншого господарюючого суб'єкта. Ця категорія неправомірних дій пов'язана з посяганням на виключне право, а саме одну з його правомочностей, пов'язану з можливістю правовласника дозволяти використання охоронюваного об'єкта іншим особам. Основним видом позадовірних господарських правопорушень у сфері промислової власності є «контрафакція». Контрафакція в загальному вигляді становить дії з неправомірного використання об'єкта промислової власності без дозволу правовласника або іншої уповноваженої особи. Недобросовісна конкуренція охоплює різноманітні нечесних (недобросовісних) дій, які вчиняються з метою отримання необґрунтованих конкурентних переваг через неправомірне використання ділової репутації іншого суб'єкта господарювання.

Характеристика протиправних дій/бездіяльності у сфері відносин промислової власності закріплюється в нормах ГК України, Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», інших нормативно-правових актах і зумовлюється специфікою кожного об'єкта прав промислової власності. Спеціальний аналіз таких дій проводиться надалі після розробки загальної характеристики правопорушень у сфері промислової власності.

Важливим аспектом законодавчої характеристики протиправного діяння значної частини правопорушень, пов'язаних із об'єктами промислової власності — *засобами індивідуалізації суб'єктів господарювання й результатів їхньої діяльності*, є надання обов'язкового значення ознаці об'єктивної сторони у вигляді *результату сприйняття споживачами дій щодо використання тотожних (або подібних) торговельних марок, комерційних найменувань різними суб'єктами господарської діяльності*. Так, законом забороняється лише таке використання чужого комерційного найменування, яке вводить в оману споживачів щодо товарів, що вироб-

*Порушення прав промислової власності в Україні*

ляють і (або) реалізують суб'єкти з однаковими комерційними найменуваннями, чи послуг, що ними надаються (ч. 4 ст. 489 ЦК України). Неправомірним використанням торговельної марки визнається її використання щодо наведених у свідоцтві товарів і послуг або споріднених із ними за умови, що в результаті такого використання можливе введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги (абз. 2, 3 п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Надання такої ознаці, як можливість уведення в оману споживачів стосовно результатів діяльності потерпілого суб'єкта господарювання й порушника, значення обов'язкової для кваліфікації об'єктивної сторони правопорушень у сфері неправомірного використання торговельних марок, комерційних найменувань зумовлено функціональним призначенням цього виду об'єктів прав промислової власності. Використання розрізняльних позначень спрямовано на вирізнення товаровиробників і їх продукції в очах споживачів (покупців), тому саме реакція останніх стає вирішальним критерієм визнання дій протиправними. В юридичній науці доведено, що коли факультативні ознаки об'єктивної сторони включено законом до складу конкретного правопорушення, вони стають обов'язковими ознаками і впливають на його кваліфікацію [18]. Утім слід зауважити, що окреслена ознака об'єктивної сторони порушень прав на торговельні марки і прав на комерційні найменування безпосередньо в законодавчих формулюваннях таких порушень не зазначена і з'ясується лише шляхом системного тлумачення правових норм, що, як наслідок, призводить до неоднозначної кваліфікації неправомірних дій на практиці. Ця обставина зумовлює потребу узгодження правових приписів щодо визначення правопорушень, які складаються щодо прав на знаки індивідуалізації.

Шкідливі наслідки протиправного діяння як ознака об'єктивної сторони складу господарських правопорушень, що досліджуються, у нормативних визначеннях останніх не зафіксовано. Це означає, що, наприклад, неправомірне використання винаходу, торговельної марки вважається порушенням незалежно від наявності чи відсутності факту заподіяння реальної шкоди правовласнику. Натомість такий підхід законодавця не означає його «байдужості» до наслідків вказаних правопорушень. Навпаки, він продиктований усвідомленням тієї обставини, що шкідливі наслідки потенційно притаманні будь-якому порушенню прав на об'єкти промислової власності. Як зазначає Б. М. Лазарев, «Сам факт посягання перед-

бачає заподіяння шкоди суспільним відносинам, правопорядку, а тим самим — інтересам суспільства, підприємств, громадян» [19]. У повній мірі це характерно і для правопорушень, що посягають на права промислової власності. У кожному разі вони призводять до прямих чи опосередкованих змін негативного характеру в економічному становищі правовласника — суб'єкта господарювання, які пов'язані, зокрема, з розривом зв'язків із діловими партнерами, втратою прибутків, зменшенням обсягів продажу продукції, та, зрештою, послабленням економічних позицій виробника в конкурентній боротьбі. Шкода завдається і споживачам (покупцям), які купують потенційно неякісну, фальсифіковану контрафактну продукцію, що неправомірно вводиться в оборот порушником здебільшого з недотриманням правил і стандартів якості, безпечності тощо. Негативні наслідки цих правопорушень позначаються й на макроекономічному становищі держави, призводячи до недоотримання нею податкових платежів і зборів від «тіньової» господарської діяльності порушника, інших економічних і соціальних втрат, які є наслідком порушення законного режиму організації й здійснення господарської діяльності.

Відсутність у законодавстві прямої вказівки на спричинення фактичної шкоди як обов'язкового наслідку посягань на права промислової власності необхідно трактувати в логічному взаємозв'язку із загальними правилами застосування різноманітних заходів господарсько-правового впливу на порушника. Поділ останніх на заходи власне захисту й заходи господарсько-правової відповідальності передбачає й відповідне розмежування підстав їх застосування. Так, застосування заходів захисту прав на об'єкти промислової власності (зокрема, припинення дій, що порушують право) є можливим у разі наявності лише факту протиправної поведінки, яка в такому випадку є достатньою підставою для захисту. Підстави застосування заходів господарсько-правової відповідальності залежать, у свою чергу, від її форм. Так, підставою застосування заходів відповідальності у формі відшкодування збитків, матеріальної компенсації немайнової шкоди виступає повний склад господарського правопорушення, що характеризується протиправною поведінкою порушника, реальними шкідливими наслідками у вигляді збитків (немайнової шкоди), причино-наслідковим зв'язком між ними та виною. Для реалізації оперативного-господарських, штрафних санкцій за договором, що опосередковує розпорядження майновими правами промислової власності, необхідним є факт пору-



## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

шення господарського договірною зобов'язання, достатньою ознакою якого є протиправне діяння, що полягає в невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язання.

Викладене щодо об'єктивної сторони досліджуваних правопорушень дає підстави констатувати, що загальною обов'язковою ознакою об'єктивної сторони господарських правопорушень як підстави правового захисту у сфері промислової власності є наявність **проти-правного діяння** — дій або бездіяльності, що порушують права й інтереси суб'єкта господарювання на об'єкти промислової власності. При цьому *кваліфікація кожного окремого господарського правопорушення в цій сфері має враховувати й особливості законодавчо закріплених ознак об'єктивної сторони, що зумовлені:*

➤ *специфікою об'єкта промислової власності* (зокрема, об'єктивна сторона правопорушення з неправомірного використання торговельної марки й комерційного найменування характеризується спеціальною обов'язковою ознакою — можливістю уведення в обман споживачів стосовно результатів діяльності потерпілого суб'єкта господарювання й порушника);

➤ *видом правопорушення*: договірне або позадоговірне — порушення правил здійснення господарської діяльності (ознаки невиконання чи неналежного виконання договірною зобов'язання моделюються сторонами самостійно у межах законодавчих приписів, характеристика ж позадоговірних правопорушень визначена законом в імперативній формі);

➤ *характером способу господарсько-правового захисту*, що обирається потерпілим суб'єктом господарювання (заходи захисту або заходи господарсько-правової відповідальності).

*Суб'єктом* господарських правопорушень, пов'язаних із промисловою власністю, визнається учасник правовідносин у сфері господарювання, який вчинив протиправне діяння. У правовій науці не сформовано цілісного уявлення про особу, яка визнається порушником прав на об'єкти промислової власності. Правильне встановлення суб'єкта правопорушення пов'язано з низкою важливих процесуальних аспектів реалізації захисту, зокрема, зі встановленням належного відповідача, вибору форм і способів захисту порушеного права.

Суб'єктна характеристика складу досліджуваних правопорушень обумовлена виключно господарською спрямованістю процесів використання науково-технічних розробок і засобів індивідуалізації. Тож суб'єкти порушень, пов'язаних із неправомірним викори-

станням винаходів, промислових зразків, торговельної марки тощо, і порушень договірних зобов'язань у цій сфері, представлені, зазвичай, суб'єктами господарської діяльності: колективними утвореннями — господарськими організаціями або громадянами, що здійснюють господарську діяльність без створення юридичної особи. При цьому поряд із легально існуючими підприємцями, посягання на права промислової власності можуть вчиняти й особи, які займаються підприємництвом за межами правового поля (у тіншовій економіці), не будучи зареєстрованими як підприємці.

Загальне уявлення про суб'єктів правопорушень у сфері промислової власності може бути сформовано на підставі аналізу дій, які становлять зміст діяльності з неправомірного використання винаходу, корисної моделі, торговельної марки тощо як найбільш поширеного виду порушень виключних прав. Так, наприклад, використанням винаходу закон визнає виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Отже, суб'єктом правопорушення виступає особа, яка неправомірно здійснює будь-яку з названих дій щодо використання винаходу або їх сукупність.

Більш конкретизована характеристика порушників є можливою на підставі аналізу практики боротьби із правопорушеннями у цій сфері. Остання свідчить про значне різноманіття категорій порушників з точки зору характеру їхньої діяльності (місця в операціях із введення контрафактної продукції до господарського обороту), режиму діяльності (легальні чи тіншові суб'єкти) тощо [20].

Так, до першої групи належать суб'єкти підприємництва, які здійснюють *виробництво контрафактної продукції*, тобто продукції, яка виготовлена без дозволу патентовласника або власника свідоцтва на торговельну марку. При цьому трапляються випадки часткового виробництва контрафактної продукції, коли на відповідній правовій підставі, приміром, за ліцензійним договором, виробляється певна кількість легальної продукції, а після спливу строку договору таке виробництво продовжується, але вже набуваючи ознак контрафакції — неправомірного використання винаходу, промислового зразку тощо. Практика також свідчить, що виробництво контрафактної продукції, яка містить об'єкти промислової власності, більшою мірою вчиняється дрібними підприємцями, ніж великими комерційними підприємствами. Другу

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

групу правопорушників складають особи, що вчиняють неправомірне введення контрафактної продукції в торговельну мережу, замовляючи спочатку її виробництво, а потім здійснюючи оптову торгівлю нею. Оптова торгівля здійснюється переважно з підпільних баз і складів для подальшої реалізації контрафактної продукції на підприємствах роздрібною торгівлі, а також експорту з території України. Третя група порушників виключних прав представлена особами, що здійснюють незаконну підприємницьку діяльність у сфері роздрібною торгівлі контрафактною продукцією в межах як легального, так і «тіньового» сектора економіки. При цьому серед суб'єктів роздрібною торгівлі стабільною є практика, коли підприємства, які мають сітьову торговельну мережу, реалізують, зазвичай, незначну частину контрафактної продукції в усьому масиві товару, тоді як для підприємців позамагазинної торгівлі (вулична торгівля, кіоски тощо) характерним є максимально високій рівень контрафакції [21].

Різноманіття категорій порушників прав на об'єкти промислової власності має враховуватись у процесі законодавчого конструювання ознак правопорушень, а також під час діяльності з виявлення, припинення та ліквідації вчинених правопорушень.

**Суб'єктивна сторона** як елемент складу правопорушення характеризується ставленням порушника до протиправного діяння та його наслідків. Нормативно-правова фіксація порушень у сфері промислової власності не містить особливих застережень стосовно впливу вини порушника на кваліфікацію неправомірних дій. Тому аналіз суб'єктивної сторони досліджуваних правопорушень має ґрунтуватись за загальних положеннях господарського права з цих питань.

Позиція законодавця до вини як суб'єктивної ознаки підстави господарсько-правової відповідальності закладена в нормі ч. 2 ст. 218 ГК України: «учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі, якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилось неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності».

Наведене нормативне положення коментується в науковій літературі як таке, що закріплює застосування господарсько-правової відповідальності незалежно від вини правопорушника [22]. Д. Х. Липницький, А. Д. Болотова вважають, що «...єдиною підставою господарсько-правової відповідальності є здійснене суб'єктом господарювання господарське правопорушення. Іншими словами, у господарських відносинах відповідальність настає незалежно від вини» [23]. На обґрунтування такої позиції зазначені автори пропонують враховувати особливості господарських відносин, в яких важко дослідити причинові залежності у складних господарських зв'язках [24].

Аналіз наведених господарсько-правових норм (ст. 218 ГК України) дає підстави для дещо іншого висновку, відповідно до якого, по-перше, вина правопорушника презюмується (а не «ігнорується»), по-друге, вину правопорушника виключають:

- а) прийняття ним усіх залежних від нього заходів для недопущення правопорушення;
- б) неможливість належного невиконання зобов'язання внаслідок дії непереборної сили.

Тож, якщо порушник доведе наявність однієї з обставин, що виключають його вину, підстави для притягнення його до господарсько-правової відповідальності у вигляді відшкодування збитків, компенсації немайнової шкоди будуть відсутні.

З огляду на це та виходячи із загальнотеоретичної конструкції складу правопорушення й сутнісних ознак юридичної відповідальності як засобу вираження осуду, кари правопорушника з боку держави, більш обґрунтованим видається підхід, згідно з яким господарсько-правова відповідальність встановлюється за наявності вини правопорушника відповідно до принципу «презумпції вини» [25].

Завершуючи характеристику суб'єктивної ознаки складу господарського правопорушення, слід зауважити, що вина набуває значення для його кваліфікації лише в разі порушення питання про притягнення особи до відповідальності. Як підкреслює М. С. Строгович, встановлення вини необхідне тоді, коли вирішується питання про відповідальність. У зв'язку з цим учений пропонує розрізняти поняття правопорушення й відповідальності за правопорушення і зазначає, що коли діяння, поведінка людини суперечить закону, воно є незаконним і повинно бути усунуте, мають бути вжиті заходи для того, щоб воно не повторювалося, хоча наміру або необережності у його вчиненні не було [26].

*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

Отже, встановлення вини як однієї з ознак складу господарського правопорушення набуває свого значення лише у разі застосування до порушника способів захисту, що мають характер господарсько-правової відповідальності. Підставою реалізації іншого різновиду способів захисту — заходів власне захисту (наприклад, припинення порушення) — виступають лише дії чи бездіяльність, достатньою ознакою яких є протиправність. Таке бачення підтверджується судовою практикою. Вищий господарський суд України роз'яснює, що захист надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів) *незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону* (п. 56 Рекомендацій Президії ВГС України від 10 червня 2004 р. № 04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»).

Указаний підхід до врахування вини порушника вимагає певного уточнення з огляду на різноманіття заходів господарсько-правової відповідальності. Так, серед усієї системи господарських санкцій, передбачених за правопорушення у сфері господарювання (відшкодування збитків, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції) вина вважається обов'язковою ознакою (за принципом «презумпції вини») лише підстави застосування відповідальності у формі відшкодування збитків.

Підсумовуючи викладене щодо значення вини для кваліфікації порушень прав промислової власності задля визначеності підстав і умов для захисту виключних прав, пропонується закріпити в національному законодавстві положення, яке відображено в законодавстві РФ, а саме: «Відсутність вини порушника не звільняє його від обов'язку припинити порушення інтелектуальних прав, а також не виключає застосування до нього заходів, спрямованих на захист таких прав. Зокрема, публікація рішення суду про вчинене порушення ... і припинення дій, що порушують виключне право ... або створюють загрозу порушення такого права, здійснюються незалежно від вини порушника і за його рахунок» (ч. 3 ст. 1250 ЦК РФ).

Узагальнення вище проаналізованих юридично значущих ознак господарських правопорушень у сфері промислової власності умож-

ливлює формулювання загального визначення цих правопорушень: *«протиправне діяння (дії або бездіяльність), що здійснюється учасником господарських відносин у вигляді невиконання чи неналежного виконання господарського зобов'язання у сфері промислової власності, або порушення правил здійснення господарської діяльності щодо використання об'єктів промислової власності»*.

Запропоноване загальне визначення господарського правопорушення, що посягає на права та інтереси у сфері промислової власності, може бути підґрунтям для конструювання операційних визначень протиправних діянь, котрі вважаються порушеннями прав на конкретні об'єкти прав промислової власності. Таке завдання є нагальним з точки зору потреби удосконалення чинного законодавства з питань охорони промислової власності, оскільки аналіз норм, що закріплюють юридичні підстави захисту прав на винаходи, промислові зразки, торговельні марки, комерційні найменування, свідчить про відсутність чіткого системного підходу до відображення в законодавстві визначень таких правопорушень. Не вирішують цієї проблеми й загальні норми ЦК України, закріплюючи лише норму, відповідно до якої порушення права інтелектуальної власності тягне за собою відповідальність (ч. 1 ст. 431 ЦК України). У цьому зв'язку Н. С. Кузнецова справедливо докоряє вітчизняного законодавця через відсутність легального визначення поняття порушення у сфері інтелектуальної власності [27].

Так, по-перше, у законодавстві відсутня узгодженість у питаннях загального для всієї сфери інтелектуальної власності розмежування правопорушення з іншими підставами захисту, адже в нормі ст. 431 ЦК України закріплено, що «порушення права інтелектуальної власності, у тому числі невизнання цього права або посягання на нього, тягне відповідальність ...». У наведеній нормі закладено помилковий підхід, за яким невизнання права вважається різновидом правопорушення, і, як наслідок, підставою для притягнення особи, що не визнає право, до відповідальності. По-друге, спеціальні визначення порушень у законах у сфері промислової власності сформульовані здебільшого надто загально, рамково (як правило, через поняття «будь-яке посягання на права»), а щодо комерційних найменувань формулювання порушення взагалі відсутнє. Такий прийом законодавчої техніки у визначенні підстав для захисту прав на об'єкти промислової власності навряд чи заслуговує на підтримку. І. А. Покровський писав, що законодавець може в тих випадках, коли з тих чи інших причин точне визначення йому не дається або є

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

утрудненим, «висловити свою думку в загальній невизначеній формі, надавши потім виконання такого «каучукового параграфу» на вільний розгляд суду» [28]. Вочевидь, що нормативні положення, пов'язані із закріпленням юридично значущих ознак і видів протиправних дій, не мають належати до зазначених у цитаті випадків, а повинні бути максимально конкретизовані на законодавчому рівні, що є гарантією ефективного захисту прав потерпілого суб'єкта й недопущення притягнення до відповідальності за дії, що не вважаються правопорушенням.

Поряд із законодавчим закріпленням положень про правопорушення у сфері промислової власності важливим у контексті підсилення ефективності захисту прав промислової власності є запровадження в національне законодавство **поняття «контрафактний товар»** щодо матеріальних носіїв об'єктів промислової власності, які введені в господарський оборот з порушенням прав на ці об'єкти. У чинному законодавстві визначення контрафактного товару закріплено лише стосовно об'єктів авторського й суміжних прав («контрафактний примірник твору»). У законодавстві з промислової власності подібна термінологія відсутня, вживається лише словосполучення «товари, виготовлені або введені в цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності» у формулюванні способу захисту, пов'язаного з вилученням і знищенням зазначених товарів (ст. 432 ЦК України). Утім зазначене формулювання не може бути визнано вдалою заміною поняттю контрафактного товару, оскільки є надто широким і не встановлює ознак контрафактного товару. Враховуючи, що контрафактність товару має своїм наслідком застосування санкцій, пов'язаних, у тому числі з позбавленням порушника права власності та відповідний товар, важливим є нормативне закріплення поняття «контрафактна продукція», як ключового для відносин захисту прав інтелектуальної власності, з окресленням чітких ознак контрафактності щодо кожного об'єкта промислової власності.

Необхідність запропонованого доопрацювання понятійної бази підтверджується й позитивним досвідом Російської Федерації. Відповідно до ст. 1252 ЦК РФ контрафактна продукція охоплює матеріальні носії, що втілюють будь-які результати інтелектуальної діяльності й засоби індивідуалізації (тобто всі об'єкти інтелектуальної власності). Російські фахівці вбачають у закріпленні цього положення важливий «революційний» характер, оскільки спеціальні патентні закони, що діяли до прийняття частини четвертої

ЦК РФ, обмежувались у визначенні контрафакту лише примірниками об'єктів авторських і суміжних прав [29].

Введення поняття «контрафактний товар» до сфери правової охорони промислової власності буде сприяти підсиленню рівня і значення цих відносин, дозволить узгодити термінологічний апарат і долучитись до універсальної моделі боротьби із загальною в усьому світі проблемою сфери інтелектуальної власності — контрафактом. Крім того, вдосконалення понятійного апарату дасть змогу розмежувати такі самостійні, але тісно пов'язані правові категорії, як контрафактна, фальсифікована, неякісна, підроблена продукція тощо.

Слово «контрафакт» походить від французького «*contrefaçon*» — підроблена річ і «*contrefaçon*» — підробка (дія). На побутовому рівні та на практиці цей термін вживається в широкому значенні для позначення таких характеристик товарів, як підроблений, неякісний, несправжній, нелегальний тощо. Юридичний зміст поняття «контрафактний товар» стосовно об'єктів промислової власності може бути розкрито через такі його правові характеристики:

1) це предмет матеріального світу — матеріальний носій, в якому об'єктивовано (втїлено) нематеріальний результат науково-технічної творчості чи розрізняльне позначення (при цьому конкретний технічний спосіб нанесення або включення результату інтелектуальної діяльності на/ в матеріальний носій значення не має [30]);

2) такий матеріальний носій перебуває в господарському обороті (наприклад, щодо винаходу це означає: його виготовлено із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосовано, запропоновано для продажу, у тому числі через Інтернет, продано, імпортовано, іншим способом введено в оборот або збережено в зазначених цілях);

3) матеріальний носій об'єкта промислової власності введено до господарського обороту з порушенням виключних прав (тобто без належного дозволу правовласника або уповноваженої ним особи, за виключенням випадків вичерпання прав, некомерційного, наукового, іншого подібного правомірного використання, коли зазначений дозвіл не вимагається);

4) вищезазначені ознаки встановлені юрисдикційним (судовим) органом.

Узагальнення окреслених ознак контрафактної продукції у сфері промислової власності уможливилює загальнотеоретичне визначення цього поняття таким чином: **контрафактний то-**



*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

**вар** — товар, який вироблено із застосуванням об'єкта промислової власності і введено до господарського обороту з порушенням виключних прав на нього. При цьому на законодавчому рівні має бути закріплено визначення контрафактності, яке містить спеціальні ознаки щодо кожного конкретного об'єкта промислової власності з урахуванням специфіки сутності об'єкта, обсягу його правової охорони, меж дії виключного права.

Продовжуючи характеристику підстав захисту прав і інтересів у сфері промислової власності доцільно порушити питання про необхідність їхнього розширення. Йдеться про дії, які ще не набували ознак порушення прав промислової власності, але становлять ***реальну загрозу його вчинення***. Потреба в попередженні та припиненні таких дій обумовлена нематеріальною природою будь-якого об'єкта інтелектуальної власності, через яку на практиці виникають складнощі з виявленням межі, яка дозволяє вести мову про факт використання нематеріального об'єкта, якщо позитивний ефект від такого використання порушник ще не отримав, а тільки створив передумови для комерційного використання цього нематеріального об'єкта [31].

На загальному рівні — у ст. 15 ЦК України — зазначені дії не названо серед фактичних підстав для захисту. Натомість в інших нормах цивільного й господарського законодавства закріплено низку положень, які дозволяють виокремити дії, що створюють загрозу порушення, як самостійну підставу правового захисту. Це, передусім, нормативне формулювання загального способу захисту господарських прав «припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення» (ст. 20 ГК України) і спеціальних способів захисту прав інтелектуальної власності — «застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів» (ст. 432 ЦК України).

Угода TRIPS зобов'язує країни-члени цієї Угоди забезпечувати можливість органів судової влади вимагати виконання негайних і ефективних тимчасових заходів *зادля запобігання порушень будь-якого права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів відносно інкримінованого порушення* (ст. 50). З метою приведення національного законодавства до зазначених вимог Угоди TRIPS було прийнято Закон України від 22 травня 2003 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності», яким доповнено ГПК

України категорією запобіжних заходів (розділ V-1 «Запобіжні заходи») Відповідно до ст. 43-1 ГПК України особа, яка має підстави побоюватись, що подача потрібних для неї доказів стане згодом неможливою або утрудненою, а також вважати, що її права порушені або існує *реальна загроза їх порушення*, має право звернутися до господарського суду з заявою про вжиття запобіжних заходів до подання позову. Запобіжні заходи включають:

- 1) витребування доказів;
- 2) огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав;
- 3) накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб (ст. 43-2 ГПК України).

Слід зауважити, що перелічені заходи за своїм характером більшою мірою спрямовані на забезпечення доказів порушення, ніж на припинення фактичних дій, які створюють загрозу.

Ефективність реалізації заходів щодо попередження порушень прямим чином залежить від повноти й чіткості закріплення цієї підстави захисту і адекватних їй заходів впливу (способів захисту) в матеріальних нормах господарського законодавства. У цьому зв'язку справедливим є твердження О. А. Беляневич, яка, досліджуючи особливості превентивного захисту в господарському судочинстві, прийшла до висновку про відсутність кореляції між процесуальними запобіжними заходами й відповідними способами захисту права [32]. В авторському законодавстві, для порівняння, прямо передбачено, що при створенні загрози неправомірного використання об'єктів авторського і суміжних прав правовласники мають право вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського і суміжних прав (п. «д» ч. 2 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

У законах про охорону прав на об'єкти промислової власності належний розвиток вказаних загальних положень (ст. 20 ГК України, ст. 432 ЦК України) відсутній, що ускладнюється ще й неузгодженим баченням природи дій, які становлять загрозу порушення цих прав. Так, у Законі України «Про охорону прав на знаки товарів і послуг» порушенням прав на торговельні марки визнається «будь-яке посягання на права власника свідоцтва..., та готування до вчинення таких дій» (ст. 20). У цьому формулюванні готування до посягання, що фактично є загрозою порушення, віднесено до власне правопорушення. У патентних законах відповідні

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

положення щодо дій, які створюють загрозу порушення прав патентовласника, відсутні.

Наведене ілюструє, що закони у сфері охорони промислової власності або взагалі не виокремлюють діяння щодо створення загрози порушенню прав на об'єкти промислової власності як самостійну підставу захисту, або поширюють на неї нормативні положення про правопорушення. За такого підходу, з одного боку, ігнорується небезпека, яку містять в собі дії з підготовки до порушення прав. Як відомо, набагато вигідніше для потерпілого і держави своєчасно запобігти правопорушенню, ніж застосовувати механізм державно-примусового впливу в разі його вчинення. З іншого боку, неправильним є прирівнювання дій зі створення загрози до порушення з власне правопорушенням, адже чітке розмежування підстав захисту суб'єктивного права зумовлює диференціацію заходів державно-примусового впливу, що мають застосовуватися в разі вчинення правопорушення і створення загрози порушенню права. В останньому випадку можливим є використання лише засобів захисту прав (зокрема, припинення дій), застосування ж заходів відповідальності буде безпідставним. Цей висновок підтверджується загальними нормами зобов'язального права, які встановлюють, що фізична і юридична особа, майну яких загрожує небезпека, мають право вимагати її усунення від того, хто її створив. І тільки у випадку, якщо зазначена загроза не буде усунена, заінтересована особа вправі вимагати вжиття невідкладних заходів щодо усунення загрози, відшкодування завданої шкоди, заборони діяльності, яка створює загрозу (ст. 1163, 1164 ЦК України). До речі, серед основних правових засад захисту права речової власності також містяться положення, які спрямовані на попередження правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 386 ЦК України власник може звернутися до суду з вимогою про *заборону вчинення дій для запобігання порушенню права власності*.

Розмежування дій, які створюють загрозу порушення, і власне правопорушення як самостійних підстав захисту виключних прав мають важливе значення задля забезпечення, з одного боку, упередження дійсних і потенційних перешкод у здійсненні прав на об'єкти промислової власності, а з іншого, — дотримання одного з основних принципів притягнення до юридичної відповідальності лише за дії, визнанні правопорушенням. Відсутність однозначних нормативних положень може мати наслідком формування небезпечної практики зловживання вищенаведеними процесуальними

нормами щодо застосування запобіжних заходів до осіб, дії яких не мають ознак загрози порушення.

Виходячи з цього, доцільним є законодавче закріплення дій, які створюють загрозу порушення виключних прав, і відмежування їх від правопорушення. При цьому їхня характеристика має бути конкретизована з огляду на особливості, пов'язані з використанням конкретних об'єктів промислової власності.

Наступним видом підстав для захисту, що становлять предмет даного дослідження, є **невизнання права**. У нормах чинного законодавства (як загальних, так і спеціальних) відсутня правова характеристика дій, що становлять «невизнання права», крім того мають місце суттєві розбіжності щодо місця зазначених дій серед усього кола підстав для захисту виключних прав. Так, загальна норма ст. 15 ЦК України чітко розмежує підстави для захисту прав, серед яких зазначає порушення, *невизнання* або оспорювання прав. Разом із тим норма ст. 431 «Наслідки порушення права інтелектуальної власності» ЦК України закладає принципово інший підхід по співвідношенню вказаних підстав захисту, зазначаючи, що *«порушення права інтелектуальної власності, у тому числі не-визнання цього права* або посягання на нього, тягне відповідальність ...». Відповідно до наведеного формулювання, невизнання права вважається різновидом правопорушення, а, отже, є підставою для притягнення особи, що не визнає право, до відповідальності. Помилковість такого підходу вже обґрунтовувалась вище з огляду на його невідповідність загальнотеоретичним засадам притягнення до юридичної відповідальності лише за дії, що становлять правопорушення. Наявність окремого способу захисту права у вигляді «визнання наявності прав» (ст. 20 ГК України), «визнання права» (ст. 16 ЦК України) також підтверджує самостійність цієї підстави захисту. Тому задля упорядкування законодавчих підходів до визначення підстав захисту прав інтелектуальної, у тому числі промислової власності, доцільно закріпити узгоджений їх перелік із відокремленням невизнання і порушення прав як самостійних підстав захисту, що тягнуть застосування різних за своєю природою заходів державно-примусового впливу.

У науковій літературі поняття невизнання права та інтересу розглядається, як правило, у тісному зв'язку з оспорюванням. Спільною рисою зазначених підстав для захисту є їхня відмінність від категорії «правопорушення», яка займає окреме місце серед видів неправомірної поведінки. Найбільш поширеним й підтриму-

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

ваним у науковій літературі вважається визначення, яке надається невизнанню і оспорюванню прав у науково-практичних коментарях до ст. 15 ЦК України. Так, під невизнанням цивільних прав і охоронюваних законом інтересів розуміються дії учасника цивільного правовідношення, який несе юридичний обов'язок перед уповноваженою особою, що спрямовані на заперечення в цілому або в певній частині суб'єктивного права іншого учасника цивільного правовідношення, внаслідок якого уповноважена особа позбавлена можливості реалізувати своє право. Оспорювання визначається як такий стан цивільного правовідношення, при якому між учасниками існує спір із приводу наявності чи відсутності суб'єктивного права, а також приналежності такого права певній особі [33]. На вказані визначення спираються у своїх дослідженнях Ю. Д. Притика [34], О. В. Кохановська [35] та ін.

Беручи до уваги викладені наукові уявлення про сутність невизнання й оспорювання прав як підстав захисту суб'єктивних прав і законних інтересів, їхня характеристика щодо відносин промислової власності може бути розкрита з урахуванням наступних положень.

По-перше, характерною рисою невизнання й оспорювання прав, що споріднює ці підстави захисту, є поведінка, яка ставить під сумнів належність суб'єктивного права його носію — правовласнику або уповноваженій ним особі. При цьому зазначені юридичні факти стають підставою захисту лише в разі, коли призводять до такої невизначеності у правовому статусі суб'єкта прав промислової власності, яка створюють перешкоди в належному здійсненні ним своїх прав та інтересів. Тобто особа, що ставить питання про захисту свого виключного права в разі його невизнання, має довести наявність означених умов.

По-друге, будучи проявами заперечення приналежності суб'єктові відповідного права промислової власності, «невизнання» й «оспорювання» відрізняються характером такого заперечення. Якщо невизнання права характеризується як пасивне заперечення, то оспорювання — активне, що здійснюється шляхом звернення в юрисдикційні органи. При цьому *важливо чітко розрізняти невизнання права і бездіяльність як різновид порушення прав*. В обох цих випадках має місце пасивна поведінка особи, яка не вчиняє відповідних дій на користь управленого суб'єкта. Бездіяльністю має вважатись така пасивна поведінка зобов'язаної особи, яка порушує прямо встановлений у законі обов'язок вчинення певних активних дій. Це, наприклад, невикористання винаходу за лі-

цензійним договором у разі, коли таке використання є обов'язком ліцензіата.

По-третє, у разі вчинення зазначених видів поведінки право, яке не визнається або оспорується, ще не знаходиться в порушеному стані, а тому в якості реакції на таку поведінку можуть застосовуватися лише заходи державно-примусового впливу, котрі мають природу «заходів захисту» (визнання права).

По-четверте, невизнання й оспорування прав можуть існувати у вигляді самостійних підстав захисту, а також поєднуватись із правопорушенням. Прикладом останнього варіанту може бути ситуація із неправомірним використанням зареєстрованої торговельної марки, коли порушник одночасно оспорує виключне право (подає позов про визнання свідоцтва недійсним без належних підстав) і здійснює порушення щодо неправомірного використання такої торговельної марки. У даному випадку потерпіла особа може вимагати як визнання права, так і припинення правопорушення.

Наведені положення дають можливість сформулювати визначення невизнання й оспорування прав як підстави господарсько-правового захисту у сфері промислової власності. *Невизнання права* являє собою пасивне заперечення належності виключного права суб'єкту господарювання, яке призводить до невизначеності у його правовому становищі і створює перешкоди в належному здійсненні ним цього права. *Оспорування права* — активне заперечення належності виключного права суб'єкту господарювання, яке здійснюється шляхом пред'явлення вимоги про оспорування права без належних підстав, і через це призводить до невизначеності у правовому становищі правовласника, що створює перешкоди в належному здійсненні ним оспоруваного права.

**Підсумовуючи викладене щодо загальної характеристики підстав господарсько-правового захисту прав і законних інтересів у сфері промислової власності, можливо запропонувати наступне бачення зазначених підстав, яке є підґрунтям для подальшого аналізу їхніх особливостей стосовно різних об'єктів промислової власності.**

1. Необхідною умовою реалізації правового захисту є відповідність між юридичною й фактичною підставами захисту (*наявність юридико-фактичної підстави*). Юридична підстава представлена нормами законодавства, положеннями договорів, інших правових регуляторів, які конструюють ознаки діяння, що не відповідає вимогам порядку і надають йому значення підстави для застосування за-

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

ходів державно-примусового впливу; фактична підстава становить реально вчинене діяння, з яким правові норми пов'язують можливість захисту прав і законних інтересів учасників відповідних правовідносин. У сфері промислової власності юридико-фактичними підставами захисту є: правопорушення, створення загрози правопорушенню, невизнання прав, оспорювання прав.

2. Господарське правопорушення у сфері промислової власності може бути визначено як *протиправне діяння (дії або бездіяльність), що здійснюється учасником господарських відносин у вигляді невиконання чи неналежного виконання господарського зобов'язання у сфері промислової власності або порушення правил здійснення господарської діяльності щодо використання об'єктів промислової власності.*

3. Нематеріальна природа об'єкта промислової власності і водночас обов'язковість його формалізації в матеріальному носії зумовлюють необхідність законодавчого закріплення поняття «контрафактний товар», який виступає предметом більшості господарських правопорушень у цій сфері. Контрафактний товар пропонується визначити як *товар, що вироблено із застосуванням об'єкта промислової власності і введено до господарського обороту з порушенням виключних прав на нього.* Залежно від особливостей різних об'єктів промислової власності конструкція наведеного визначення вимагає подальшої нормативної конкретизації.

4. Коло підстав господарсько-правового захисту прав і законних інтересів у сфері промислової власності доцільно доповнити самостійною підставою у вигляді дій, що *створюють загрозу порушенню.* У разі вчинення таких дій правовласник має наділятися правом вимагати заборони (припинення) дій, які *створюють загрозу порушення прав на об'єкти промислової власності, і застосування запобіжних заходів, передбачених процесуальним законодавством.*

5. Невизнання й оспорювання прав доцільно вважати окремими від правопорушення підставами господарсько-правового захисту у сфері промислової власності, які тягнуть за собою лише можливість застосування до особи, що їх вчиняє, заходів захисту у вигляді визнання права. *Невизнання права на об'єкт промислової власності* являє собою пасивне заперечення належності виключного права суб'єкту господарювання, яке призводить до невизначеності у його правовому становищі й створює перешкоди в належному здійсненні ним можливостей, що становлять зміст цього права. *Оспорювання права* — активне заперечення належності виключного права

суб'єкту господарювання, яке здійснюється шляхом пред'явлення вимоги про оспорування права без належних підстав, і через це призводить до невизначеності у правовому становищі правовласника, створює перешкоди в належному здійсненні можливостей, що становлять зміст цього права. На відміну від *бездіяльності як різновиду порушення прав*, поведінка особи, яка не визнає чи оспорує право, не порушує прямо встановлений у законі обов'язок вчинення певних дій.

### **Список використаних джерел до розділу 1.1:**

1. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2007. – С. 360.
2. Параскевова С. А. Понятие и социальная сущность гражданского правонарушения (теоретические проблемы) : автореф. дис. на соискание науч. степени докт. юрид. наук : спец. 12.00.03. «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / С. А. Параскевова. – М., 2007. – 54 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1248043>.
3. Щербина В. С. Проблемы попередження господарських правопорушень в умовах становлення ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; арбітражний процес» / В. С. Щербина; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 1996. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://lawtheses.com/problemu-preduprezhdeniya-hozyaystvennyhpravonarusheniy-v-usloviyah-stanovleniya-rynochnoy-ekonomiki>.
4. Шевченко Я. Н. Понятие и механизм гражданско-правовой ответственности // Шевченко Я. Н., Собчак А. А., Луць В. В., Боброва Д. В., Штефан М. И. Повышение роли гражданско-правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций. – К. : Наукова думка, 1988. – С. 50–51.
5. Зелена О. В. Сутність юридичної відповідальності та роль правоохоронних органів у її забезпеченні : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / О. В. Зелена; Київський національний університет внутрішніх справ МВС України. – К., 2007. – С. 57.



6. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. – 2-е изд., перераб. и доп. / В. Н. Кудрявцев. – М. : Юристъ, 2001. – С. 5.

7. Примак В. Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб : монографія / В. Д. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – С. 132.

8. Штанько А. О. Правопорушення як вид правової поведінки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / А. О. Штанько; Київський національний університет внутрішніх справ. – К., 2009. – С. 125.

9. Параскевова С. А. Некоторые проблемы учения о гражданском правонарушении / С. А. Параскевова // Актуальные проблемы правоповедения. Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2005. – №2 (11). – С. 121.

10. Малеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность / Н. С. Малеин. – М. : Юрид. лит., 1985. – С. 153-154.

11. Канзафарова І. С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І. С. Канзафарова; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2007. – С. 386.

12. Матвеев Г. К. Вибране / Упоряд. В. І. Кисіль. – К. : Видавництво «Україна», 2008. – С. 24.

13. Кузнецова Н. С. Цивільно-правова відповідальність і захист цивільних прав / Н. С. Кузнецова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Юридичні науки». – 2009. – № 81. – С. 104.

14. Копейчиков В. В. Правознавство / В. В. Копейчиков, В. А. Бобир. – [вид. 2-ге, перероб. та допов.]. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С. 110.

15. Общая теория государства и права. Академический курс : [в 3-х томах] / отв. ред. проф. М. Н. Марченко. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Зерцало, 2002. – Т. 3. – 2002. – С. 458.

16. Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов / А. Б. Венгеров. – 3-е изд. – М. : Юриспруденция, 1999. – С. 464.

17. Головова О. М. Адміністративна відповідальність за порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фі-

нансове право; інформаційне право» / О. М. Головкова; Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Ірпінь, 2009. – С. 75.

18. Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник П. С. Матишевський. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 272 с.

19. Лазарев Б. М. Административные правонарушения и ответственность за их совершение / Б. М. Лазарев // Советское государство и право. – 1985. – № 8. – С. 35–36.

20. Методичні рекомендації щодо попередження та розкриття посягань на права інтелектуальної власності / Головне управління державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. – К., 2001. – С. 15-16.

21. Ворожейкина А. Г. Рынок контрафактной продукции и его структура в России и за рубежом / А. Г. Ворожейкина, А. Ш. Юсуфов // Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. трудов. Т. 2; под ред. докт. юрид. наук В. Н. Лопатина. – М. : Издательство «Юрайт», 2009. – С. 65.

22. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авторів: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Шербина та ін.; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – С. 359.

23. Липницький Д. Х. Основные нововведения в правовом регулировании ответственности в Хозяйственном кодексе Украины / Д. Х. Липницький, А. Д. Болотова // Экономика и право. – 2002. – № 1. – С. 130.

24. Хозяйственное право : учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулина и др.; под ред. Мамутова В.К. – К. : Юринком Інтер, 2002. – С. 884.

25. Хахулин В. В. Вина как проявление частно и публично-правовых начал в хозяйственно-правовой ответственности / В. В. Хахулин, О. А. Дмитриенко // Экономика и право. – 2005. – № 1. – С. 334.

26. Строгович М. С. Сущность юридической ответственности / М. С. Строгович // Советское государство и право. – 1974. – № 5. – С. 39.

27. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право / за заг. ред. Н. С. Кузнецової. – Х. : Право, 2008. – С. 385.

28. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права / И. А. Покровский. – М., 1998. – С. 95.

29. Лаверов Н. П. Предисловие / Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. трудов. Т. 2 / Под ред. докт. юрид. наук В. Н. Лопатина. – М. : Издательство Юрайт, 2009. – С. 8.

30. Иванов Н. В. Понятие, признаки и структура контрафакта / Н. В. Иванов // Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. трудов. Т. 2 / под ред. докт. юрид. наук В.Н. Лопатина. М. : Издательство «Юрайт», 2009. – С. 47.

31. Рожкова М. А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора / М. А. Рожкова. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – С. 283.

32. Беяневич О. Проблема превентивного захисту прав у господарському судочинстві та його меж / О. Беяневич // Українське комерційне право. – 2011. – № 11. – С. 34.

33. Цивільний кодекс України: коментар / Є. О. Харитонов, І. М. Кучеренко, О. І. Харитонova та ін. / За заг. ред. Є. О. Харитонova. – Х. : ТОВ «Одісей», 2006. – С. 26-27. Цивільний кодекс України: коментар / Є. О. Харитонов, Ю. С. Червоний, Ю. В. Білоусов та ін. / За заг. ред. Є. О. Харитонova, О. М. Калітенко. – Одеса: Юрид. літ., 2004. – С. 28.

34. Притика Ю. Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Ю. Д. Притика; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – С. 33.

35. Кохановська О. В. Цивільно-правові проблеми інформаційних правовідносин в Україні : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. В. Кохановська; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – С. 345.

## **1.2. Юридична відповідальність за порушення прав на об'єкти промислової власності в Україні**

Актуальність питання юридичної відповідальності обумовлене економічною, культурною та соціальною значимістю результатів творчої діяльності, збільшенням кількості правопорушень у сфері охорони прав на промислові зразки, необхідністю забезпечення законних прав і інтересів їх суб'єктів, прагненням запобігти економічним втратам на внутрішньому і зовнішніх ринках. Правові відносини стосовно використання прав на промислові зразки (майнових прав суб'єктів) сьогодні прирівнюються до відносин матеріального виробництва, а їх використання в підприємстві забезпечує значний прибуток, а порушення таких прав завдає чималої шкоди виробникам.

Найдинамічніші експортні галузі в промислово розвинених країнах часто завдячують своїми успіхами серйозним науково-дослідним й інноваційним зусиллям. Інтенсивна торгівля об'єктами інтелектуальної власності становить дедалі більшу частку зовнішнього обігу цих країн. Водночас ця категорія товарів дуже вразлива для шахрайства, фальсифікацій, контрабанди.

Посягання на інтелектуальну власність справді набули в окремих секторах масштаби стихійного лиха, завдаючи особливо серйозної шкоди французькій промисловості, яка виробляє майже половину світового ринку предметів розкоші. За оцінками комітету Кольбера наприкінці 1990-х років з кожних десяти підробок на світовому ринку — сім імітували французькі марки: сфальшовані футболки «Шанель», сорочки «Лакост», краватки «Гермес», підробні парфуми всіх марок і сумки нібито «Вуїтон» Але предмети розкоші — лише частина явища, що масово вразило інші товари: відеокасети, лазерні диски, електронні ігри та ще відчутніше — фармацевтичні продукти, деталі до літаків та автомобілів [1, с. 57]. Дана історична інформація цікава для порівняння з наступним дослідженням, результати якого наведені нижче.

Міжнародна асоціація з торгових марок (INTA) 17.05.2019 року, опублікувала всеосяжне дослідження, в якому детально розглядається поведінка Gen Z (найбільшої групи споживачів у світі до 2020 р.), коли мова заходить про їхні стосунки з брендами та ставлення до контрафакту товарів. Це дослідження унікальним чином з позиції моралі та практики розглядає те, що визначає рішення Gen Z щодо придбання реальних або контрафактних товарів, а

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

також пропонує власникам брендів дорожню карту для спілкування з такими людьми віком від 18 до 23 років.

Серед основних результатів дослідження «Gen Z Insights: Brands and Counterfeit Products» (Gen Z статистика: бренди та контрафактна продукція), головними чинниками, що впливають на думку про підроблені продукти, є мораль і дохід. У той час як 48 % респондентів «не думають, що це нормально або зовсім не добре» купувати підробки, дохід вибиває мораль на 10 % в усьому світі.

«Gen Z часто застосовує лінзу ситуаційної моралі до своїх рішень про покупку. Практичні міркування можуть перевершити моральні ідеали», — йдеться у дослідженні. Однак Gen Z бореться з цією моральною та практичною напруженістю. «Для мене купівля підробок є етично неправильною, але ціна оригіналів занадто висока», — резюмував один з респондентів (21 річний Дієго з Аргентини).

Дослідження показало, що 93 % Gen Zers дуже поважають цінність ідей і творінь людей, а 74 % вважають, що важливо купувати справжні продукти. Проте 79 % опитаних Gen Zers купили контрафактні товари в рік, що передувало дослідженню. Їхній дохід може підштовхувати до придбання підробок: 57 % заявили, що можуть дозволити собі тільки підроблену версію деяких брендів. Однак у трьох країнах (Китай, Італія та Японія) мораль випередила доходи.

Вивчення психіки Gen Z протиставлено двом потужним глобальним фонам. Перше — це поява Gen Z як найбільшої демографічної групи. По друге, поширення контрафактної продукції, яке у 2020 р., за оцінками експертів, досягне 2,81 трлн доларів по всьому світу.

Основна увага була приділена особам, які народилися між 1995 р. і 2000 р. Дослідження складалося з якісних віртуальних дискусій з 30 поколіннями з 4 х країн у серпні та вересні 2018 р. Потім у листопаді 2018 р. було проведено кількісне онлайн-опитування за участю 4500+ поколінь з 10 країн: Аргентина, Китай, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Мексика, Нігерія, Росія і США.

Результати визначили три основні характеристики та ставлення Gen Z до брендів і контрафактної продукції: індивідуальність, мораль та гнучкість. Позитивно, що 91 % Gen Zers висловили відкритість, щоб змінити свої погляди на основі нових речей, які вони вивчають.

«Всі ми зобов'язані використовувати цю можливість через освіту. Нам потрібно донести до всіх думку про те, що контрафактна продукція не лише небезпечна, але й соціально неприйнятна», —

зазначив президент INTA Девід Лоссіньюль, керівник відділу товарних знаків, доменних імен та авторських прав Novartis Pharma AG у Швейцарії.

Згідно з дослідженням, у найближчі кілька років 52 % респондентів планують купувати менше підробок. Це пояснюється їхнім прагненням до більш якісних речей (66 %), здатністю дозволити собі придбати справжній продукт (37 %) та визнанням того, що купівля реальних товарів є «зрілою справою» (34 %) [2]. Дані статистичні дослідження є яскравим прикладом ефективного правового виховання та формування поваги до сфери інтелектуальної власності.

Українське законодавство щодо інтелектуальної власності, зокрема у сфері охорони прав на промислові зразки, розроблене з урахуванням вимог міжнародних конвенцій, відповідає їх принципам та є адаптованим до вимог ринкової економіки. Але, не дивлячись на це, проблемним залишається виконання ним охоронної та превентивної функцій на етапі переходу до ринкових відносин. Саме тому на сьогодні є нагальною необхідністю забезпечення міжнародних зобов'язань України, що є неможливим без приведення національного законодавства у відповідність до міжнародного законодавства та без ефективної діяльності держави в особі її органів щодо запобігання правопорушенням у сфері інтелектуальної власності.

Будь-який законодавчий акт у сфері охорони інтелектуальної власності містить положення, спрямовані на захист прав, що надаються цим законодавчим актом.

Немає сенсу створювати систему надання прав і поширення інформації про ці права, якщо власники цих прав не мають можливості забезпечити їх захист на належному рівні. Власники прав повинні мати можливість вчиняти дії проти осіб, що порушують їх права, з тим щоб запобігти подальшим порушенням і компенсувати збитки, заподіяні внаслідок зазначеного порушення.

Таким чином, система охорони інтелектуальної власності повинна бути зміцнена ефективною системою захисту прав, що має відповідну нормативно-правову базу та інфраструктуру, укомплектовану необхідною кількістю фахівців з відповідною підготовкою і досвідом [3, с. 9].

Так, стаття 42 TRIPS зобов'язує держави-учасниці робити цивільно-правові судові процедури доступними для власників прав з метою примусового впровадження прав інтелектуальної власності, на які поширюється дія Угоди TRIPS. При цьому держави-учасни-

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

ці зобов'язуються забезпечити всі умови для того, що у Сполучених Штатах зазвичай визначають як належний процес.

Це визначення містить такі умови:

- підзахисним має вчасно надаватися письмова інформація про обґрунтування вимог, що до них висуваються;
- обом сторонам має бути надано можливість користуватися послугами незалежного юридичного консультанта;
- не допускаються надмірно обтяжливі вимоги особоюї присутності;
- обом сторонам має бути надано можливість обґрунтувати свої вимоги і надати докази, які стосуються справи;
- повинна забезпечуватися конфіденційність інформації, якщо це не суперечить положенням Конституції України [4, с. 287].

Розглянемо, що саме необхідно визнавати порушенням прав на промислові зразки. Стосовно промислових зразків, які є об'єктами інтелектуальної власності, слід зазначити, що будь-яке посягання на права власника патенту, які передбачені ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України. Таким порушенням визнаються з боку будь-якої особи щодо виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський оборот, застосування або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, що охороняється патентом.

Необхідно знати, що продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до опису промислового зразка, або ознаку, еквівалентну їй.

При цьому, на вимогу власника охоронного документа (патенту, свідоцтва) таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором.

Тоді як, для захисту виключного права власник повинен довести, що його патент було порушено. Таким чином у справах про контрафакцію, тобто порушення прав на патент, центральним є питання збору доказів про факти порушення.

Так, цивільно-правові способи захисту являють собою передбачені законом матеріально-правові заходи примусового характе-

ру, за допомогою яких здійснюється визнання або відновлення прав, що порушені або оспорується, та інтересів власників прав на промисловий зразок, припинення порушень, а також майновий вплив на порушників.

Відомо, що основна мета цивільно-правової відповідальності — не покарання за недотримання встановленого правопорядку, а відшкодування заподіяних збитків [5].

Стаття 16 ЦК України передбачає способи захисту цивільних прав та інтересів судом серед яких виділяють:

- 1) визнання права;
- 2) визнання правочину недійсним;
- 3) припинення дії, яка порушує право;
- 4) відновлення становища, яке існувало до порушення;
- 5) примусове виконання обов'язку в натурі;
- 6) зміна правовідношення;
- 7) припинення правовідношення;
- 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
- 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
- 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

З огляду на те, що частина друга пункту 2 статті 16 вказаного Кодексу зазначає на те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, який встановлений договором або законом, наведений перелік способів захисту не є вичерпним.

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 ЦК України (частина перша статті 432 ЦК України) і суд може постановити рішення, зокрема, про:

- 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
- 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;
- 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності;



*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

- 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;
- 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;
- 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Статтею 22 ЦК України передбачено право особи на відшкодування збитків, яких їй завдано у результаті порушення її цивільного права. Збитки включають:

- 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
- 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Якщо особа, яка порушила чийсь право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила це право. Існування в законодавстві України норми щодо відшкодування особі, права якої порушені упущеної винагороди свідчить про виконання Україною зобов'язань по Угоді TRIPS, більш того, законодавством України навіть встановлена мінімальна межа розміру збитків, яка не може бути менша від доходів, одержаних особою, що порушила чийсь право інтелектуальної власності на промисловий зразок.

Порядок захисту прав — це застосування відповідальними органами в межах визначеної процедури відповідних способів захисту. Необхідно визначити особливості адміністративних відносин порівняно з цивільними, коли питання про винесення певного адміністративного акту вирішується волею однієї сторони. Головна позитивна особливість адміністративного порядку полягає в простоті й оперативності розгляду справ, що створює об'єктивні можливості для швидкого відновлення порушених прав [6].

Право на судовий захист означає, що за певних умов особа, яка вважає своє право порушеним, може вимагати від суду винесення

рішення про застосування одного із способів захисту, а суд зобов'язаний винести рішення відповідного змісту. Судовий порядок захисту прав є найдосконалішим для встановлення істини. Тому судовий порядок є головною формою захисту прав.

Тоді як, адміністративний порядок захисту прав на промисловий зразок, як виняток із загального правила, застосовується тільки у прямо зазначених законодавством випадках.

У межах правових систем деяких країн-учасниць судові заборони та рішення про відшкодування можуть видаватися адміністративними, а не судовими органами. У цьому разі адміністративні процедури повинні за своєю суттю відповідати принципам, встановленим для судових процедур та засобів захисту прав [4, с. 290].

А саме, адміністративний порядок полягає насамперед у розв'язанні і вирішенні спору органом адміністративно-правового регулювання. Справи розглядаються на основі спеціальної процедури, яка є спрощеною порівняно з цивільним судочинством. Обсяг процесуальних гарантій тут значно вужчий від судових. Так, далеко не завжди передбачається особиста участь заінтересованих осіб або їхніх представників у розгляді справи. Не є обов'язковим колегіальний розгляд спору. Адже законодавство може не регламентувати використання при розгляді справ в адміністративному порядку різних видів доказів, таких як показання свідків та інше. Свідків та експертів, що залучаються до участі в адміністративному провадженні, не попереджують про відповідальність за надання неправдивих свідчень або відмову від них. При цьому відомчі органи при розгляді справи в адміністративному порядку керуються не тільки законом, а й загальними директивами і конкретними вказівками вищих органів управління.

Розділ V Угоди TRIPS містить кримінальні процедури членів Угоди. Запобіжні заходи включають тюремні ув'язнення, грошові штрафи. В деяких випадках запобіжні заходи включають накладення арешту, конфіскацію та знищення контрафактних товарів та інших матеріалів та знарядь виробництва, що використовувались при здійсненні правопорушення. Члени Угоди TRIPS можуть передбачити інші кримінальні процедури та покарання з метою застосування в інших випадках прав інтелектуальної власності, особливо, коли вони здійсненні умисно та в особливо великих масштабах.

Відповідно до Кримінального кодексу України [7] незаконне використання промислового зразка, привласнення авторства на нього, або інше умисне порушення права на цей об'єкт, якщо це завдало

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

матеріальної шкоди у значному 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 та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення (стаття 177 порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію).

У випадку, коли власник має підстави вважати, що порушення його прав носить кримінальний характер, має право подати заяву до правоохоронного органу, який має повноваження на припинення та розслідування цього злочину. На сьогодні таким органом є прокуратура. Але слід зважати на те, що кримінальні справи з питань порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності для України сьогодні є дуже рідкісним явищем. Достатньо зазначити, що за роки незалежності в Україні не було порушено жодної кримінальної справи у сфері охорони прав на промислові зразки.

Всі вимоги розділу V Угоди TRIPS стосовно кримінальних процедур Україною дотримані. До правопорушників застосовуються як грошові штрафи, так і тюремні ув'язнення (позбавлення волі), конфіскація та знищення контрафактних товарів та інших матеріалів і знарядь виробництва, що використовувались при здійсненні правопорушення. В самих санкціях статті 177 КК України перелічені засоби, що застосовуються до правопорушників, але це не означає, що суд повинен тільки ними керуватися при винесенні (ухваленні) рішення. Безпосередньо особа, права якої порушені щодо права інтелектуальної власності на промисловий зразок може вимагати:

- 1) припинення дій, що порушують або створюють загрозу порушення його права відносно становища, що існувало до порушення права;
- 2) стягнення завданих збитків, включаючи не одержані доходи;
- 3) відшкодування моральної шкоди;
- 4) вжиття інших передбачених законодавством заходів, пов'язаних із захистом прав на промисловий зразок.

Цивільно-правова відповідальність різниться від кримінально-правової тим, що порушник несе відповідальність не перед державою, а безпосередньо перед винахідником чи патентоволодільцем, причому обоє є юридично рівними суб'єктами.

До Цивільного процесуального кодексу України [8] внесено зміни, що дають змогу за мотивованою ухвалою суду здійснювати закритий розгляд справ у судах з метою запобігання розголошенню конфіденційної інформації сторін. У Кримінально-процесуальному кодексі України також передбачені положення щодо запобігання розголошенню конфіденційної інформації учасників судового розгляду що гармонізує законодавство України у сфері інтелектуальної власності з міжнародними вимогами.

У Великій Британії, Німеччині та деяких інших країнах є спеціалізовані патентні суди. Це дає змогу зосередити досвід розв'язання патентних суперечок, створити умови для правильного й однакового застосування нормативних актів, скоротити кількість інстанцій, що розглядають суперечки.

В Україні поки що немає патентного суду, але практика створення судових колегій з інтелектуальної власності, наприклад, при Вищому господарському суді України. У таких колегіях працюють судді, які мають спеціальну фахову підготовку з інтелектуальної власності й тому можуть компетентно розв'язувати суперечки щодо інтелектуальної власності [9, с. 431].

Виконавчий директор і генеральний адвокат Міжнародного альянсу з інтелектуальної власності (МАІВ) Ерік Х. Сміт вважає, що право інтелектуальної власності повинне охоронятися в країні на належному рівні і для цього повинні бути встановлені жорсткі санкції у вигляді кримінальних штрафів та тюремних ув'язнень. Тільки в тому разі, коли країною будуть встановлені жорсткі кримінальні санкції, накладені на порушників прав інтелектуальної власності, які будуть стримувати порушників щодо вчинення порушення, тоді і будуть захищені особи, що мають право інтелектуальної власності. [4, с. 319–320].

Для нашого дослідження не аби який інтерес становить практика застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України. А саме оглядовий лист Вищого господарського суду України № 01-8/844 від 17.04.2006 року за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію» [10] та Постанова Вищого господарського суду України № 12/144 від 28 листопада

2006 року [11]. Аналіз цих документів дозволив зробити такі висновки:

1. Патент на промисловий зразок захищає права на зовнішні форми (дизайн) продукту, а не права на вирішення технічної проблеми у створенні продукту чи технологічного процесу його виготовлення.
2. Як вже зазначалось вище необхідно довести факт виготовлення продукту патенту на промисловий зразок.
3. У вирішенні спору про припинення дій, що порушують виключні права власника патенту на промисловий зразок, господарський суд має повністю з'ясувати як обставини, що свідчать про наявність такого права, так і фактичні дані, що підтверджують наявність чи відсутність протиправного використання відповідачем усіх суттєвих ознак запатентованого позивачем промислового зразка.
4. Висновки експертів підлягають оцінці судами як на предмет дотримання належного процесуального оформлення зокрема, про попередження про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України особу, яка проводить дослідження, доручене судом не експертній установі, так і на предмет їх фактичного змісту.
5. Виготовлення товару починаючи з 1999 року, є питанням факту, який мав бути встановлений не експертом, а господарським судом, оскільки згідно з пунктом 1 статті 22 Закону добросовісне використання будь-якою особою в Україні заявленого промислового зразка до дати подання відповідної заявки (дати її пріоритету) є достатньою підставою для визнання права попереднього користування.
6. У підпункті 6.2 пункту 6 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено: «Якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожену ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй» [12].

Отже, аналіз узагальненої практики Вищого господарського суду України дає підстави стверджувати, що для захисту своїх майнових прав інтелектуальної власності товаровиробнику тільки охорони прав на промислові зразки замало. Маючи патент на промисловий зразок неможливо захистити свій товар від посягань недоброякісних конкурентів. Практика правозастосування свідчить, що доцільно захищати той самий товар як знак для товарів та послуг.

Сьогодні необхідно використовувати усі можливості права і особливо його управлінсько-організуючу складову. Це пояснюється таким:

➤ по-перше, інтелектуальна власність є економічною цінністю суспільства. Суспільство сьогодні повинно активно вишукувати та нарощувати свій інтелектуальний потенціал, стимулювати творчі особистості і створювати належні умови для реалізації та охорони їх прав, у тому числі і права інтелектуальної власності. Держава — практично реалізовувати ці завдання;

➤ по-друге, якщо основний зміст діяльності державних органів складає охорона та захист прав фізичних осіб, то охорона прав інтелектуальної власності адміністративно-правовими засобами є складовою частиною механізму охорони прав людини взагалі. Вважаємо, що активна позиція держави і спеціальна діяльність її уповноважених органів щодо виявлення, попередження правопорушень у цій сфері і покарання винних осіб на даному етапі розвитку суспільства є важливим напрямом діяльності держави взагалі;

➤ по-третє, зростанню інтелектуального потенціалу держави повинне максимально сприяти його законодавство;

➤ по-четверте, необхідно концептуально визначитися у тому, що є об'єктом охорони і захисту у сфері інтелектуальної власності. Необхідно з'ясувати від кого захищати; якими правовими засобами та коли; як різні засоби такого захисту повинні співвідноситися між собою? Не менш важливо знайти відповідь і на питання: чому ми маємо захищати інтелектуальну власність, чия і за чий рахунок? Така кількість питань потребує теоретико-функціонального підходу до з'ясування природи права інтелектуальної власності та загального спрямування його розвитку;

➤ по-п'яте, інститут адміністративної відповідальності за порушення цих прав в Україні є відносно новим і ще недостатньо відпрацьованим, що викликає складнощі в практиці її використання, відображається на ефективності застосування заходів примусу стосовно порушників;

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

➤ по-шосте, відсутність кваліфікованих спеціалістів, що можуть виявити правопорушення, кваліфіковано його зафіксувати і оформити, провести попередній розгляд матеріалів справи, довести її до логічного завершення. Значна частина цих справ безнадійно затягується на стадіях провадження, що не дає бажаного ефекту, або «розвалюються» здебільшого із суб'єктивних причин, в основі яких лежить відсутність достатньої кваліфікації або зацікавленості;

➤ по-сьоме, надія на саморегуляцію цих відносин засобами приватного і зокрема цивільного права не виправдалася, що спричинено низкою причин об'єктивного і суб'єктивного характеру. Тому на цьому етапі розвитку суспільства доцільно покращити засобами публічного права правовий захист прав і законних інтересів фізичних осіб [13, с. 13].

Загальне спрямування змін та доповнень до чинного законодавства чи прийняття нових нормативних актів залежить від прийнятої концепції права інтелектуальної власності. Саме концептуальний підхід до визначення природи цього права, об'єктів його правової охорони, прав та юридичних обов'язків суб'єктів зазначених правовідносин підвищить ефективність механізму їх правового регулювання [14, с. 22]. Одночасно це вимагає перегляду обсягу компетенції уповноважених державних органів щодо здійснення управлінських повноважень в зазначеній сфері правовідносин. Серед засобів впливу на учасників суспільних відносин є і юридична, у тому числі й адміністративна відповідальність.

Не можна не відмітити і більш складні теоретичні конструкції юридичної відповідальності, де підставами притягнення до відповідальності є: нормативно-правові, правосуб'єктні, юридико-формальні ознаки. До перших відноситься встановлення відповідальності безпосередньо нормативним актом чи договором, до других — наявність деліктоздатності у суб'єкта, що порушив норму права, до третіх — саме склад правопорушення [15, с. 84]. Варто зауважити, що така конструкція є актуальною для приватних деліктів, де дійсно вони можуть визначатися на договірних засадах. Для публічних деліктів є характерним те, що вони передбачені безпосередньо нормою права, а деліктоздатність правопорушника є необхідною складовою такого елементу складу правопорушення як суб'єкт.

Доволі цікаву конструкцію ознак адміністративного проступку запропоновано Д. Н. Бахрахом, який виділяє юридично значимі ознаки і такі, що не мають юридичного значення. У свою чергу юридично-значимі ознаки поділяються на такі, що входять у склад

(конструктивні ознаки) і що не входять у склад (пом'якшуючі і обтяжуючі) та ті, які виключають адміністративну відповідальність [16, с. 39]. Тож у подальшому ми будемо притримуватись саме цього підходу при характеристиці елементів складу порушення прав на промисловий зразок.

Адміністративним правопорушенням визнається лише таке діяння, якому притаманні всі елементи його складу. Це має як загальне значення — визнання такого правопорушення як адміністративне, так і спеціальне — віднесення його до певної кваліфікаційної групи та виду. Загальнотеоретичне та практичне значення такого підходу є безумовним. Тому, вбачається необхідним аналіз складу правопорушень за статтею, що передбачає відповідальність за порушення прав на промисловий зразок. Оскільки до складу адміністративного правопорушення входять його об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт і суб'єктивна сторона [17, с. 195; 18], то таку схему аналізу цих елементів доцільно використовувати у подальшому.

Також загальноприйнятим є те, що норми особливої частини КУпАП мають двох видову структуру: гіпотеза — частина норми, що описує умови настання відповідальності і санкція — частина норми, що вказує на вид та міру стягнення, що застосовується до правопорушника. Але ми категорично не можемо погодитися з тим, що санкція є диспозицією для правозастосувального органу при призначенні покарання [16, с. 41]. Санкція є завжди санкцією і переводити її в категорію диспозиції означає порушити основні принципи теорії юридичної науки.

Підставою для виділення адміністративної відповідальності за порушення прав на промисловий зразок є ті процеси, що відбуваються в матеріальному і духовному житті суспільства. Об'єктивна необхідність подолання на нинішньому етапі розвитку суспільства порушень прав на промислові зразки пояснюється перш за все необхідністю забезпечення законних прав і інтересів власників цих прав, а також створенням умов для розвитку економіки України, усуненням деформацій у ціноутворенні на інтелектуальний товар, дотриманні законодавства про добросовісну конкуренцію у підприємницькій діяльності, стимулювання творчої праці. Якщо ці права належать окремим суб'єктам, то з їх охороною зміцнюється і їх правове становище, а так і режим законності.

З об'єктивної сторони ці порушення характеризуються суспільною небезпекою як фундаментальною правовою категорією, що



## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

притаманна адміністративному правопорушенню. У той же час суспільна небезпека пов'язана із елементами складу правопорушення. Якщо об'єктивна сторона та об'єкт більш менш є стабільними, то суб'єкт і суб'єктивна сторона вносять елемент суб'єктивізму. Тому ми оцінюємо суспільну небезпеку правопорушення через особу самого правопорушника. Це дає підставу для характеристики суспільної небезпеки правопорушення як об'єктивно-суб'єктивної категорії. Разом з тим, спосіб вчинення правопорушення теж відображає якісну характеристику цього правопорушення: його інтенсивність, періодичність чи навіть системність. Це впливає на розмір заподіяної правопорушенням шкоди, а через це і на кваліфікацію самого правопорушення.

Отже, з урахування наведеного, права на промислові зразки є об'єктом суспільних відносин, рівень соціальної цінності яких є достатнім для їх окремої адміністративно правової охорони.

Серед основних чинників, що впливають на рівень суспільної небезпеки порушення прав на промислові зразки є характер та розмір заподіяної шкоди, спосіб вчинення правопорушення, характеристика правопорушника.

Разом з тим, підставою для притягнення до адміністративної відповідальності є і її процесуальна обґрунтованість, що втілюється у правозастосовчому акті суду за яким особа визнається винною у вчиненні правопорушення і їй назначається покарання.

Презумпція невинності і право на захист потребують детального фіксування і аналізу всіх обставин правопорушення, що є важливим для встановлення істини і правильного застосування норм матеріального права. До процесуально-правових гарантій законності притягнення до адміністративної відповідальності відносять: нормативне закріплення і дотримання на всіх стадіях провадження процесуальних принципів; чітке визначення кола органів і посадових осіб, що мають право здійснювати провадження у справі і накладати адміністративні стягнення; законодавче закріплення обставин, що виключають адміністративну відповідальність і провадження у справі про адміністративне правопорушення; визначення в законі поняття доказів, їх видів, джерел і правил оцінки; встановлення переліку осіб, що можуть приймати участь в адміністративно-юрисдикційному процесі, визначення їх прав і обов'язків; законодавче встановлення вимог до змісту адміністративного протоколу, а також вимог про своєчасне, всебічне і об'єктивне встановлення обставин кожної справи і її вирішення у точній відповідності до законодавства; встановлення

процедури оскарження постанови і перегляду справи про адміністративне правопорушення; чітке визначення порядку виконання постанови про накладення адміністративного стягнення [19, с. 113].

Дотримання вимог матеріального і процесуального законодавства є гарантією дотримання законності при провадженні у справах про порушення авторських і суміжних прав. Матеріальні основи пов'язуються із встановленням складу правопорушення, тому доцільно більш детально зупинитися на характеристиці елементів складу адміністративного проступку: об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єкта і суб'єктивної сторони.

На нашу думку, юридична відповідальність за порушення прав на промислові зразки:

- є слабким і найбільш вразливим місцем у системі охорони прав на промислові зразки;
- є нагальною необхідністю для встановлення правопорядку у досліджуваній сфері;
- дає можливість ефективно впливати на правопорушників;
- сприяє відновленню порушених прав на промислові зразки.

Отже, захист прав на промислові зразки має велике значення для забезпечення законності і правопорядку у цій сфері. Питання встановлення юридичної відповідальності за порушення прав на промислові зразки містять досить широку проблематику. Тому й виникає необхідність аналізу сутності порушень прав на промислові зразки, за які законодавством України передбачено юридичну відповідальність.

### **Список використаних джерел до розділу 1.2:**

1. Даніель Жуано. Світова організація торгівлі / Пер. з франц. – К.: «К.І.С.», 2006. – 120 с.
2. Г. Андрощук Gen Z статистика: бренди та контрафактна продукція // URL [<http://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/gen-z-statistika-brendi-ta-kontrafaktna-produkciya.html>].
3. Господарське судочинство в Україні: Суд. Практика. Захист прав інтелектуальної власності / Упоряд.: В.С. Москаленко (кер) та ін.; Відп. ред. Д.М. Притика. – К.: Концерн Видавничий Дім «ІнЮре», 2004. – 904 с.
4. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – [Зб. документів, матеріалів, статей] / За заг. ред. О. Д. Святоцького. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 368 с.

5. Науково-практичний коментар Цивільно кодексу України / За заг. ред. Харитоновна Є. О. і Калітенко О. М. - Харків, ТОВ «Одіссей» 2003. –856с.

6. Святоцького О.Д. Охорона промислової власності в Україні: [монографія] / За редакцією В. Л. Петрова. – К: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999.- 400 с.

7. Кримінальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 25. - Ст. 131.

8. Цивільний процесуальний Кодекс // Відомості Верховної Ради України - 2004. - №№ 40-42.- Ст. 492.

9. Управління інтелектуальною власністю / [Цибульов П. М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суїні Ю]. – К: «К.І.С.», 2005. – 448 с.

10. Оглядовий лист Вищого господарського суду України № 01-8/844 від 17.04.2006 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://arbitr.gov.ua>.

11. Постанова Вищого господарського суду України № 12/144 від 28 листопада 2006 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://arbitr.gov.ua>.

12. Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності” [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://arbitr.gov.ua>.

13. Корчевний Г. В. Адміністративна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Геннадій Валерійович Корчевний — О., 2002. — 178 с.

14. Європейський вибір: концептуальні засади стратегічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки / Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 100.

15. Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. / А. В. Венедиктов – Л.: Изд АН СССР – 1948. – 841с.

16. Пушкин А. Предпринимательская деятельность и результаты творческого труда / А. Пушкин, Р. Шишка, И. Рябоконе // Бізнес-Інформ. – 1994. – № 8. – С. 16.

17. Бахрах Д.Н. Производство по делам об административных правонарушениях./ Д. Н. Бахрах, Э. Н. Ренов. – М.: Знание, 1989. - 96 с.

18. Трейнер Т. Практика правозастосування та боротьба з котафактною продукцією / Тім Трейнер // Інтелектуальний капітал. - 2002. - № 1. - С. 36.

19. Берлач А. І. Адміністративне право України: [навч. посіб. для дист. навч.] / А. І. Берлач – К.: Ун-т «Україна», 2005. – 472 с.

### **1.3. Зловживання правами промислової власності у сфері охорони здоров'я: види та способи запобігання**

Для розкриття правової природу «зловживання правами інтелектуальної власності» слід звернутися до змісту позитивного та негативний зміст прав на об'єкти інтелектуальної власності, як висхідного нарративу до розуміння зловживання таким правом.

Широта змісту юридичної категорії «право інтелектуальної власності», на думку Г. Датфілда [1], зумовлюється неузгодженістю підходів до розуміння природи цього інституту права і пов'язане, зокрема, з розміщенням норм, які його регулюють, як у матеріальному законодавстві (загального характеру — у ЦК України та спеціальних нормах — у спеціальних Законах України), так і в процесуальних актах.

Аналогічна ситуація, на наш погляд, склалася і щодо визначення безпосередньо змісту прав на об'єкти інтелектуальної власності. Для сучасної концепції українського цивільного права, як зазначає Є. О. Харитонов [2], характерним є те, що право інтелектуальної власності стосовно особи розглядається у двох значеннях:

- 1) як елемент правосуб'єктності (правоздатності, статусу) особи;
- 2) як суб'єктивне право.

Відповідно й тлумачиться зміст права інтелектуальної власності.

По-перше, йдеться про сукупність майнових та немайнових прав, які разом становлять «право інтелектуальної власності» як елемент статусу приватної особи. Саме так «зміст права інтелектуальної власності» визначений у статтях 418, 423, 424, 425 ЦК України.

Зокрема, частина друга статті 418 ЦК України розкриває зміст права інтелектуальної власності як елемента правосуб'єктності, вказуючи, що право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається ЦК України та іншими законодавчими актами. Аналогічну позицію — щодо змісту прав інтелектуальної власності як сукупності особистих немайнових і майнових прав — висловлюють О. П. Орлюк [3] та Р. А. Майданик [4].

Проте таке розуміння змісту прав інтелектуальної власності та відповідне тлумачення статті 418 ЦК України не безспірне. Так, у теорії права під змістом прав розуміється [5; 6], сукупність правомочностей на власні дії (позитивний зміст), правомочностей на дії інших осіб (негативний зміст) та правомочностей вимагати захисту цього суб'єктивного цивільного права у випадках, що визначені законом.

Таким чином, позитивний зміст прав інтелектуальної власності слід визначити через сукупність правомочностей, якими наділений власник прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Аналогічну позицію висловив і О. А. Підпригора [7].

Визначенню вичерпного переліку правомочностей, якими наділений власник прав на об'єкти інтелектуальної власності, передують зауваження про наявність тривалих наукових дискусій між прихильниками різних теорій прав інтелектуальної власності: пропріетарної теорії та теорії виключних прав. Відповідні теорії, як це ґрунтовно дослідили Р. Б. Шишка [8] та М. Ю. Потоцький [9], по-різному визначають зміст прав інтелектуальної власності.

Так, представники теорії виключних прав наполягають на необхідності використання категорії «виключні права» — як сукупності виключних правомочностей, зокрема, щодо використання, заборони використання результату інтелектуальної, творчої діяльності тощо — замість тріади права власності. В. А. Дозорцев, який «сформулював основні загальні риси, притаманні виключним правам на більшість результатів інтелектуальної діяльності» [9], за висновками науковців, «запропонував розглядати зміст виключного права як такий, що складається з двох правомочностей — використання і розпорядження» [10].

Відповідна позиція, на нашу думку, невиправдано ускладнює праворозуміння, адже зміст категорії «права інтелектуальної власності», як відзначають представники пропріетарної теорії, можна визначити так, «як він визначається для звичайного права власності» [7]. Оскільки суперечностей стосовно двох правомочностей, а саме — користування (чи використання) та розпорядження у представників цих двох наукових течій не виникає, то стосовно володіння така неузгодженість виникає [10]. Проте відповідна суперечність видається штучною, адже право володіння результатами інтелектуальної, творчої діяльності, по суті, закладено у статті 419 ЦК України, згідно з якою право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного, а перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності. Відповідне положення можна і слід трактувати як зміст права володіння зазначеним об'єктом з урахуванням його нематеріальної природи.

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне застосовувати для визначення змісту прав на об'єкти інтелектуальної власності саме пропріетарну теорію інтелектуальної власності, згідно з якою

зміст прав власності на об'єкти інтелектуальної власності становлять правомочності щодо володіння, користування та розпорядження результатами інтелектуальної, творчої діяльності людини. «Саме такий підхід забезпечить розуміння прав на результати інтелектуальної діяльності як власності. Категорія «інтелектуальна власність» сприятиме виникненню у особи ставлення до певних об'єктів, як «до своїх або чужих», а порушення права інтелектуальної власності — як крадіжки, що передбачає відповідальність» [9].

Обидві теорії втілені у ЦК України та спеціальних законах, які стосуються окремих об'єктів інтелектуальної власності. У ЦК України поруч із правовою категорією «право інтелектуальної власності» використовується конструкція «виключне право». Аналогічним є й одночасне використання обох категорій в Законах України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [11]. Натомість у преамбулі Закону України «Про авторське право та суміжні права» визначено, що «цей Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки...». При цьому у тексті самого Закону майже не використовується термін «право (інтелектуальної) власності», а конструкція «виключне право» часто вживана.

Визначивши конкретний зміст права на об'єкти інтелектуальної власності як набір правомочностей щодо володіння, користування та розпорядження результатами інтелектуальної, творчої діяльності, вважаємо за доцільне дослідити кожну з наведених правомочностей.

Під володінням з урахуванням нематеріальної природи об'єктів інтелектуальної власності розуміється як визнання законодавством та самою особою (творцем або власником прав) прав на результат інтелектуальної, творчої діяльності як таких, що належать саме цій особі (зокрема шляхом видачі свідоцтва, патенту тощо). При цьому відчуження об'єктів, у яких втілено об'єкти інтелектуальної власності, не означає позбавлення власника прав на такі об'єкти. Втілення змісту володіння, на наш погляд, повною мірою здійснено у вже згаданій статті 419 ЦК України. Крім того, зміст права володіння розкривається через таку правову конструкцію, як «право авторства». Так, навіть у разі відчуження права власності на той чи інший об'єкт інтелектуальної власності чи навіть закінчення строку чинності прав на останній жодна особа не вправі привласнити авторство на твір, винахід тощо, — тобто це, по суті, право володіння творця немайновим об'єктом.

*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

Доцільно згадати також позицію Я. О. Іолкіна [12], який, досліджуючи інтенціональну природу об'єктів інтелектуальної власності, на прикладі торговельної марки зазначив, що відповідно до інтенціональної природи торговельної марки слід виділити:

- 1) матеріальне володіння (фізичне панування над духовним благом у формі відповідної об'єктивізації) і
- 2) психічне володіння (виникнення ідеї використання відповідної марки й усвідомлення власником своїх правомочностей на неї).

З урахуванням інтенціональної природи торговельної марки об'єктом обох видів володіння є не торговельна марка як відповідне графічне відображення, а міра можливої поведінки. На наш погляд, доречніше було б визначити «міру можливої поведінки» не як об'єкт, а як зміст володіння.

Зазначене «психічне володіння» доцільно також пояснити як складову володіння, яке означає, що усвідомлення правомочностей власника є не лише у останнього, але й у всіх інших — не власників; тобто останні усвідомлюють виключність права власності та беруть на себе обов'язок не порушувати його. Як приклад такого володіння правами інтелектуальної власності можна навести володіння практикуючим лікарем набором певних навичок, знань, які можна визначити як ноу-хау і якими він послуговується виключно при здійсненні своєї практики, оскільки лише йому відомі, наприклад, більш ефективна послідовність маніпуляцій, комбінація лікарських засобів при призначенні курсу лікування тощо. При цьому наявність цих знань, їх виключна належність лікарю і буде визначати володіння ним об'єктом інтелектуальної власності незалежно від того, використовує він їх на практиці чи ні.

Користування, своєю чергою, визначає можливість власника отримувати корисні властивості належних йому прав. Зміст цієї правомочності повною мірою розкрито у нормах спеціальних законів, зокрема в частині 2 статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», частинах 2 і 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Вона полягає у праві власника виготовляти продукт із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) та процесу, що охороняється патентом, або пропонувати його до застосування, нанесенні знака на товар, застосуванні знака в діловій документації тощо.

На відміну від інших сфер, користування об'єктами інтелектуальної власності у яких не обмежується певними формальностями, у сфері охорони здоров'я, як уже зазначалося, існують обмеження,

наприклад, щодо застосування запатентованих методик лікування (наявність медичної освіти у лікаря і реєстрація такої методики МОЗ України), виготовлення лікарських засобів із застосуванням запатентованої речовини, продажу товарів медичного призначення з нанесеними торговельними марками тощо.

Так, О. Ю. Кашинцева та Л. О. Шатирко на прикладі психологічних і психотерапевтичних методик як об'єктів авторського права у сфері охорони здоров'я зазначають [13]: «Очевидною є необхідність розмежування поняття «використання психологічної та психотерапевтичної методики як об'єкта авторського права» та «застосування психологічної та психотерапевтичної методики в медичній практиці»... Думаємо, що в контексті права на використання психологічних і психотерапевтичних методик під використанням потрібно розуміти їх опублікування та можливу передачу майнових прав, натомість, під застосуванням потрібно розуміти персоналізоване застосування з визначеною терапевтичною метою».

Частково поділяючи погляди зазначених науковців, вважаємо за необхідне зауважити таке: категорія користування об'єктами інтелектуальної власності незалежно від сфери становить значну сукупність дій, які вправі вчиняти власник із метою отримання корисних властивостей з належних йому об'єктів. Проте не всі з них вправі вчиняти власник прав на результати інтелектуальної діяльності у сфері охорони здоров'я, не будучи при цьому наділеним певними ознаками, властивостями (медична освіта, статус підприємця, наявність ліцензії тощо). Тому ми пропонуємо поділити дії, що становлять зміст права на користування (як один з елементів змісту права власності на об'єкти інтелектуальної власності у проприетарній теорії) об'єктами інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я, на дві категорії. Перша — право використання, яким позначати дії, що їх вправі вчиняти власник об'єктів інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я, не будучи при цьому наділеним згаданими ознаками, властивостями; друга — право застосування, під яким пропонується розуміти право вчиняти дії щодо об'єкта інтелектуальної власності власником, який наділений зазначеними ознаками, властивостями. До першої категорії (використання) доречно віднести право опублікування, публічну демонстрацію, виконання (та більшість дій, що стосуються об'єктів авторського права), пропонування до продажу, застосування його в діловій документації чи рекламі та мережі Інтернет. Натомість до другої категорії (застосовування), яке вправі вчиняти лише лікар,



## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

суб'єкт господарювання, що має відповідну ліцензію тощо, необхідно віднести всі інші дії, які становлять зміст категорії «право користування»: виготовлення продукту (лікарського засобу), надання медичної допомоги (послуги) із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), промислового зразка, застосування такого продукту, застосування знака під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, тощо.

Під розпорядженням розуміється правомочність власника прав визначати юридичну долю належних йому прав. Ця правомочність виражається у праві власника видати дозвіл (ліцензію) на використання належного йому об'єкта інтелектуальної власності, відчужити права повністю або й відмовитися від них. Зазначена правомочність закріплена, зокрема, у пунктах 6, 7 статті 28, частині 1 статті 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», пунктах 7, 8 статті 16, пункті статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Таке визначення, зазвичай, стосується саме майнових прав, оскільки розпорядження особистими немайновими права обмежене їх невідчужуваною природою.

Дослідженню питання розпорядження правом інтелектуальної власності, зокрема договірному способу, присвячена низка дисертацій, у тому числі С. М. Клейманова [14], Фаренвальда Арнольда Вільгельма Ернста Августа [15], Ю. С. Атаманової [16]. У зв'язку з чим у дослідженні буде розглянуто лише особливості розпорядження права на об'єкти інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я.

До способів розпорядження відносять [17; 18], договірні та недоговірні. Своєю чергою, до недоговірних способів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності належить передання таких прав у порядку спадкування, отримання їх спадкоємцем у складі спадщини.

До договірних способів розпорядження правами інтелектуальної власності відповідно до статті 1107 ЦК України належать такі види договорів:

- 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) ліцензійний договір;
- 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- 5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Проте, як було виявлено в попередніх розділах, сфера охорони здоров'я є сферою, в якій діяльність суб'єктів, зокрема щодо використання об'єктів права інтелектуальної власності, підлягає строгому регулюванню, що пов'язано із соціальною значущістю даної сфери. Саме тому й питання розпорядження цими правами є таким, що не може залишатися повністю на розсуд власника. У зв'язку цим науковці зазначають [7]: право розпорядження — це така правомочність, яку за загальним правилом здійснює особисто власник. Проте чинне законодавство передбачає винятки із цього загального правила, коли розпорядження майном здійснюють інші особи. Ці винятки стосуються й права інтелектуальної власності.

Враховуючи саме наведену обставину, пропонуємо класифікувати способи розпорядження правами на результати інтелектуальної, творчої діяльності залежно від того, здійснюється таке розпорядження в добровільному чи примусовому порядку. Таким чином, відповідні способи розпорядження поділяються на ті, що здійснюються власником або особою, яка має обмежені права на об'єкт інтелектуальної власності (наприклад, невиключний ліцензіат, попередній користувач), — добровільне розпорядження, та ті, що здійснюються державою, — примусове розпорядження.

Своєю чергою, добровільне розпорядження доцільно також розподілити на види, що були зазначені: договірні та недоговірні способи розпорядження. Примусове розпорядження, натомість, можна розподілити за підставою його застосування, тобто за тією ознакою, здійснене таке розпорядження в інтересах суспільства або в інтересах окремої особи. Мета такого поділу полягає в тому, щоб виокремити особливості правових наслідків кожного з видів такого розпорядження, які (наслідки) є різними в кожному з наведених випадків (вони будуть досліджені далі).

Договірне розпорядження правами інтелектуальної власності має низку особливостей, які є загальними та спеціальними, тобто такими, що мають місце у сфері охорони здоров'я.

Так, до загальних слід віднести те, що, як зазначає О. І. Харитонова [19], на думку деяких науковців, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності залежно від визначених у ньому умов може бути втілений у різних договірно-правових формах (зокрема в договорі купівлі-продажу, дарування тощо). Однак, як далі вказує авторка, така позиція здається хибною, оскільки фактично веде до підміни (заміни) спеціального договору розпорядження правами інтелектуальної власності (договору про передан-

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

ня виключних майнових прав інтелектуальної власності) іншими цивільно-правовими угодами. З урахуванням цих обставин може йтися лише про те, що залежно від умов конкретного договору про передання виключних прав інтелектуальної власності він може бути віднесений до певного типу договорів цивільного права, залишаючись по суті договором про встановлення або трансформацію правовідносин інтелектуальної власності. У сфері охорони здоров'я такі договори про розпорядження правами інтелектуальної власності можуть включатись як складові до більш загальних договорів (не лише цивільно-правових), наприклад, про науково-технічне співробітництво між фармацевтичною компанією і науково-дослідницьким закладом, про надання послуг або й навіть до трудових договорів.

Отже, загальна особливість договірної регулювання розпорядження правами інтелектуальної власності така: відповідні договори є спеціальними та не можуть бути підмінені іншими.

Для повнішого розуміння спеціальних особливостей розпорядження правами інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я необхідно зауважити, що згадана сфера містить низку обмежень для суб'єктів, про що зазначалося в попередніх розділах: йдеться про необхідність отримання медичної, фармацевтичної освіти (для фізичних осіб), реєстрації лікарських засобів (для юридичних осіб), отримання ліцензії на здійснення певної діяльності (для юридичних та фізичних осіб). Проте відповідні обмеження найбільшим чином стосуються саме фізичних осіб, оскільки останні значно обмежені в колі об'єктів інтелектуальної власності, які можуть використовуватися цими особами у сфері охорони здоров'я. Так, фізична особа, маючи належну освіту, без набуття статусу суб'єкта господарювання може реалізувати належне їй право лише на обмежене коло результатів своєї творчої діяльності. Вона вправі використовувати належні їй патенти на способи лікування, діагностики (проте лише після отримання дозволу МОЗ України — стаття 44 Основ законодавства України про охорону здоров'я), одноразово виготовляти медичне устаткування, замовляти в аптеці виготовлення лікарських засобів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин відповідно до частини двадцять другої статті 9 Закону України «Про лікарські засоби», оскільки постійне виготовлення медичного устаткування та лікарських засобів потребує набуття статусу суб'єкта господарювання.

Аналогічна ситуація складається і щодо інших об'єктів інтелектуальної власності; зокрема, торговельні марки за своєю природою

підлягають використанню виключно під час здійснення підприємницької діяльності.

Відповідні обставини зумовлюють те, що більшість патентів, свідоцтв, які використовуються у сфері охорони здоров'я, або належать юридичним особам, або використовуються ними на підставі угод про передачу в користування прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Саме тому навіть за умови спадкування майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, що застосовуються у сфері охорони здоров'я, можливість користування ними залежить від наявності у спадкоємця освіти тощо.

Натомість примусове розпорядження правами на об'єкти інтелектуальної власності сфера охорони здоров'я має певні особливості. Так, у разі видачі примусової ліцензії, тобто наділення третьої особи невиключними правами на той чи інший об'єкт, як і в інших сферах, необхідно зважити інтереси власника прав та осіб, які прагнуть набути обмежених прав. При цьому у разі «перехресного ліцензування» (відповідно до частини 2 статті 30 та частини (1) статті 31 Угоди ТРІПС) підлягає встановленню здебільшого не наявність інтересів особи, яка робить запит на примусову ліцензію, а те, що дійсно «винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту». Тобто йдеться про порівняння двох об'єктів інтелектуальної власності по суті їх значущості в плані технічного поступу. Своєю чергою, при запиті примусової ліцензії в інтересах охорони здоров'я суспільства в цілому встановленню підлягає не зміст новизни патенту, щодо якого запитується ліцензія, а втрати, яких може зазнати власник об'єкта інтелектуальної власності через втрату монополії, і суспільство — за умови невидачі примусової ліцензії через недоступність лікарських засобів і відсутність якісного обладнання.

Крім того, відмінність між цими формами примусового розпорядження правом інтелектуальної власності полягає в тому, що фактично встановити строк примусової ліцензії у разі «перехресного патентування» неможливо, адже наукова перевага винаходу (корисної моделі), у зв'язку з якою видано ліцензію, є незворотною. Тому такі ліцензії можуть тривати протягом усього строку чинності прав на винахід (корисну модель). Натомість строк чинності примусової ліцензії, яка видається задля забезпечення охорони здо-

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

ров'я (у випадку епідемій тощо), визначається залежно від тривалості підстав, у зв'язку з якими її видано.

У свою чергу, зауважені раніше особисті немайнові та майнові права визначають характер тих чи інших прав, які водночас становлять зміст правомочностей щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами інтелектуальної власності з точки зору їх відчужуваності, строку чинності тощо. Так, право авторства, яке, на наш погляд, становить зміст правомочності «психічного» володіння нематеріальним результатом інтелектуальної діяльності, має характер особистого немайнового права. При цьому використання категорій «особисті немайнові та майнові права», на нашу думку, не завжди необхідне, адже вони на сьогодні не можуть бути застосовані до такого важливого інституту права інтелектуальної власності, як засоби індивідуалізації.

Попри наукові суперечки щодо змісту прав на об'єкти інтелектуальної власності беззаперечними є абсолютність [20; 7], невідчужуваність та виключність прав на такі об'єкти, крім випадків, прямо передбачених законодавством. Проте саме у сфері охорони здоров'я такі ознаки прав інтелектуальної власності призводять до негативних наслідків. Так, В. Валле зазначає [21], що фармацевтичні компанії часто використовують патенти для обмеження конкуренції. Ці компанії патентують нові методи виготовлення фармацевтичних препаратів, нові види активних інгредієнтів або їхніх комбінацій, що більш ефективні або не мають певних побічних ефектів. При цьому фармацевтичні компанії ставлять за мету запобігання одержанню конкурентом патенту, обмежуючи конкуренцію на ринку та гальмуючи інноваційну діяльність.

Аналогічна ситуація, як зазначає авторка, складається й щодо знаків для товарів і послуг: фармацевтичні компанії використовують законодавство про торговельні марки для розширення свого монопольного становища на ринку.

У зв'язку з цим О. А. Підпригора доречно зауважує про те, що власник охоронного документа не повинен зловживати патентними правами. Не допускається використання об'єкта промислової власності в обмеженій кількості з метою утримання високої ціни на продукцію, в якій використано запатентований об'єкт, а також продаж виробів, у яких використано запатентований об'єкт, за завищеною ціною [7].

Натомість законодавством України, зокрема Законами України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у статті 29, «Про

охорону прав на промислові зразки» у статті 23, «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у статті 17 лише в загальній формі визначено обов'язок власника прав на результати інтелектуальної діяльності — добросовісно користуватися правами, що випливають з патенту/зі свідоцтва. Термін «добросовісність», як свідчить судово-практика (згідно з електронною базою Єдиного державного реєстру судових рішень), розуміється лише у вузькому значенні — такому, як це викладено у Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Проте, як свідчать науковці, добросовісність у цілому доцільно розглядати в широкому значенні — «поміркованому користуванні правом» [22]. Тому, враховуючи згадані позиції науковців щодо зловживань правом на об'єкти інтелектуальної власності, особливо у сфері охорони здоров'я, про що зазначалось у попередніх розділах, видається доцільним доповнити статтю 29 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» абзацом другим і частину першу статті 17 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» абзацом другим такого змісту: «Не допускаються дії, пов'язані з реалізацією прав на об'єкти інтелектуальної власності, які здійснюються з метою зловживання такими права, зокрема:

- патентування об'єктів, які завідомо не відповідають умовам патентоздатності;
- використання об'єкта промислової власності в обмеженій кількості з метою утримання високої ціни на продукцію, в якій використано запатентований об'єкт».

Такі зміни, на нашу думку, в сукупності з іншими пропозиціями, висловленими в попередніх розділах, можуть стати ще однією з гарантій реалізації прав у сфері охорони здоров'я (наприклад, на доступ до дешевих лікарських засобів) не лише фізичних, але й юридичних осіб — суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я, що, у свою чергу, сприятиме розвитку конкуренції в Україні. Крім того, ми пропонуємо викласти згадані зміни саме у вигляді відкритого списку, який можна в подальшому доповнювати прикладами найбільш поширених форм зловживання правами. Такі приклади зі сфери охорони здоров'я доцільно віднаходити в судовій практиці та практиці розслідувань Антимонопольного комітету України.

Окремо варто звернути увагу на те, що наведені зміни можуть бути однією з підстав для звернення до суду в разі порушення прав суспільства на результати інтелектуальної, творчої діяльно-

*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

сті, як це видно з позову в судовій справі № 2-380/08 р. (див. Розділ 1.1), — порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, які є суспільним надбанням. Саме суспільне надбання, як вважає американський правознавець Л. Лессіг [23], було великим експериментом, якому не можна дозволити відійти назавжди. Можливість вільно творити на основі всього творчого доробку людства є однією з причин того, що ми живемо в часи такого плідного творчого поступу.

Особливої актуальності така позиція набуває у сфері охорони здоров'я, адже, зокрема, відсутність патентів на лікарські засоби чи хімічні речовини, які використовуються для виготовлення цих засобів, як це мало місце в багатьох країнах світу до прийняття Угоди ТРІПС, сприяла зростанню індустрії виробництва генеричних ліків. А це, своєю чергою, сприяло зростанню конкуренції, що давало можливість країнам, які розвиваються, отримувати дешеві ліки. Як зазначив Дж. Стігліц [24], «привабливішим для інноваторів є захищений (тобто монополізований — В. В. Селіваненко) ринок, аніж конкурентний». Проте, як надалі зазначає дослідник, «знання — це суспільне багатство і як таке в ідеалі повинно бути доступним вільно».

Попередньо зазначені обмеження права власності на об'єкти інтелектуальної власності в цілому можна віднести до обов'язків, якими наділяються суб'єкти у разі набуття ними прав на зазначені об'єкти. Окрім цих обов'язків, на власників прав на об'єкти інтелектуальної власності покладається низка обмежень у здійсненні ними правомочностей власника: територіальні та часові обмеження чинності прав на відповідні об'єкти, можливість використання об'єктів без дозволу власника прав, примусове ліцензування, що набуває особливої актуальності саме в сфері охорони здоров'я (детально про ці обмеження див. Розділ 1.3).

Наступне обмеження правомочностей власників суб'єктів інтелектуальної власності стосується виключно правомочності користування і характерне для сфери охорони здоров'я. Так, відповідно до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх реєстрації, а медична техніка — після проходження процедур оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності (відповідно до Технічного регламенту щодо медичних виробів [25]). Крім того, відповідно до статті 10 Закону України «Про лікарські засоби» виробництво лікарських засобів здійснюють фізичні або юридичні особи

на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством.

Таким чином, власники прав на об'єкти інтелектуальної власності вправі реалізовувати належне їм право користування (або використання) щодо відповідних об'єктів лише після отримання ліцензії на виготовлення продукції (лікарського засобу або виробу медичного призначення), в якій використовується запатентований об'єкт або яку власник планує маркувати зареєстрованою торговельною маркою, та/або після реєстрації продукції. Відповідне обмеження в праві користування належними правами стосується виключно суб'єктів господарювання-власників прав, адже виробляють продукцію у сфері охорони здоров'я лише вони.

Натомість фізичні особи-власники прав на об'єкти інтелектуальної власності вправі реалізовувати належне їм право користування, лише маючи медичну освіту (відповідно до статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров'я; зокрема, на винаходи (корисні моделі), об'єктами яких є способи лікування, діагностики, наприклад: патент України № 24238 на корисну модель «Спосіб лікування глаукомної оптичної нейропатії», власники — фізичні особи; патент України № 28354 на корисну модель «Спосіб профілактики і лікування нирковокам'яної хвороби», власник — фізична особа).

Отже, досліджено першу складову змісту прав на об'єкти інтелектуальної власності — сукупності правомочностей на власні дії (позитивний зміст).

Для визначення другої складової змісту прав на об'єкти інтелектуальної власності — правомочностей на дії інших осіб (негативний зміст) — доцільно звернутися до норм як матеріального, так і процесуального права. Відповідно до статті 431 ЦК України порушення права інтелектуальної власності, у тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором. Зі змісту згаданої статті випливає, що загальна категорія «порушення прав» включає такі форми, як невизнання та посягання. Проте відповідна стаття сформульована таким чином, що не повністю узгоджується з більш загальною статтею 15 цього ж Кодексу: кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Також стаття 431 ЦК України не узгоджується зі статтею 3 ЦПК України, яка відтворює статтю 15 ЦК України: кожна особа має право в порядку, встановлено-



## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

му цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

З викладених приписів можна виокремити те, що власник прав на об'єкти інтелектуальної власності, які є абсолютними, вправі вимагати від усіх невластників не порушувати (у т.ч. не посягати), визнавати, не оспорювати належні йому права. Проте законодавець у ЦК України послуговується ще й таким терміном, як «посягання», яким, натомість, у статтях 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» фактично вичерпується досліджуваний негативний зміст прав на об'єкти інтелектуальної власності: будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту.

При цьому під порушенням прав слід розуміти дії невластника з незаконного користування виключними правами, які має власник щодо об'єкта інтелектуальної власності. У зв'язку з цим видається недоцільним використання терміну «посягання», оскільки воно саме по собі, по-перше, не є підставою для захисту прав (відповідно до статті 15 ЦК України і статті 3 ЦПК України), а по-друге, визнається порушенням, тобто становить зміст такого діяння відповідно до наведених статей спеціальних законів та ототожнюється з порушенням у теорії права інтелектуальної власності (див., наприклад, І. І. Дахно [26]). Так, на складнощі з визначенням змісту терміну «посягання» вказує і В. В. Луць [27], зазначаючи: «Важко сказати, що слід розуміти під посяганням на права інтелектуальної власності через відсутність будь-яких визначень та критеріїв у законодавстві та судовій практиці». Своєю чергою, Д. Лонг зазначає, що правопорушенням визнається будь-яке посягання на права інтелектуальної власності стосовно відповідного об'єкта цих прав, що передбачено законом; В. Б. Юскаєв же визнає посяганням на твір усі форми обходження з твором або його використанням, що завдає шкоди художній цінності твору (*цит. за М. Ю. Потоцьким [28]*).

Отже, внаслідок використання згаданого терміна створюється штучно ускладнена конструкція, що на практиці набуває такого вигляду (приклад узято з рішення господарського суду міста Києва від 08.09.2009 зі справи № 12/32): «вчинення без згоди власника свідоцтва (на знак для товарів і послуг «ТАМСУЛ» — В. В. Селіваненко) дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій» → становить зміст «посягання на права

власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону» → на- томість посягання є «порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України».

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне вилучити цей термін із використання в ЦК України та спеціальних законах, на- томість пропонуємо викласти статті 34 і 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в такій редакції (у ви- гляді однієї статті):

«Стаття 34. Право на захист прав на винахід (корисну модель)

Власник патенту має право на захист прав, передбачених статтею 28 цього Закону, у разі їх порушення, невизнання або оспорювання.

Порушенням прав визнається вчинення дій щодо використання патенту на винахід (корисну модель) у способи, передбачені стат- тею 28 цього Закону, без дозволу власника патенту.

Невизнанням прав на патент визнається заперечення наявно- сті у власника суб'єктивного цивільного права на винахід (корис- ну модель).

Оспорюванням права визнається заперечення наявності у влас- ника патенту на винахід (корисну модель), яке здійснюється в юрисдикційному органі» [29].

Водночас пропонуємо повністю виключити статтю 35 зазначи- ного Закону, адже способи захисту цивільних прав (у т.ч. на об'єкти інтелектуальної власності) передбачено частиною другою статті 16 ЦК України.

В аналогічних редакціях пропонуємо викласти і статті 26, 27 За- кону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Своєю чергою, статтю 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» необхідно викласти у такій редакції:

«Стаття 20. Право на захист прав на свідоцтво

Власник свідоцтва має право на захист прав, передбачених статтею 16 цього Закону, у разі їх порушення, невизнання або оспо- рювання.

Порушенням прав визнається вчинення дій щодо використання знаку для товарів і послуг у способи, передбачені статтею 16 цього Закону, без дозволу власника свідоцтва.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також вико- ристання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

Невизнанням прав на свідоцтво визнається заперечення наявності у власника суб'єктивного цивільного права на знак для товарів і послуг.

Оспорюванням права визнається заперечення наявності у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг, яке здійснюється в юрисдикційному органі».

Статтю 21 названого Закону пропонуємо виключити з мотивів, наведених вище.

Однією з підстав внесення подібних змін є те, що посягання на права (як свідчить судова практика вирішення спорів щодо використання прав на винаходи (корисні моделі), об'єктами яких є лікарські засоби), ототожене з порушенням прав, як це передбачено чинною статтею 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», тлумачиться занадто широко і включає дії, які не визнаються порушенням прав навіть за Угодою ТРІПС. Йдеться про дії, що вчиняються компаніями, які виготовляють генеричні лікарські засоби, до підготовки до випуску на ринок такого засобу — «виняток Болар». Так, зазначається [30], що не можна розглядати як порушення дії з підготовки до виготовлення запатентованого продукту, наскільки б масштабними вони не були. Все це можливо на законних підставах, наприклад, внаслідок підготовки до виробництва певного продукту в разі закінчення строку дії патенту на такий продукт.

Натомість судова практика в Україні йде іншим шляхом. Судовими рішеннями, зокрема господарських судів: Київського апеляційного господарського від 11.06.2013 року зі справи № 39/245, господарського суду міста Києва від 08.08.2011 року зі справи № 39/349 або «визнано недійсним висновок ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» від 15.03.2010 року № 653/2.7-4 у частині рекомендації до державної реєстрації (перереєстрації) (*генеричного — В. В. Селіваненко*) лікарського засобу Мірістамід — ЧПК», або «визнано недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2007 року № 417 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» в частині державної реєстрації (*генеричного — В. В. Селіваненко*) лікарського засобу «Ерлонат». Тобто виробники генеричних лікарських засобів були обмежені у праві здійснювати підготовку до виробництва такого лікарського засобу (у спосіб його реєстрації) до припинення строку чинності патенту.

Розширювальне тлумачення терміна «посягання» (а відтак і терміна «порушення») на патент полягає в тому, що використання винаходу (корисної моделі) відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визнається і реєстрація лікарського засобу або інші дії суб'єкта господарювання чи державного органу щодо підготовки до виготовлення лікарського засобу (хоча такі дії не є використанням). Саме тому ми пропонуємо, у т.ч. для запобігання такому розширювальному тлумаченню, вилучити з нормативно-правових актів термін «посягання» та доповнити законодавство України таким винятком з прав власників на об'єкти інтелектуальної власності, як «виняток Болар» (детальніше див. Розділ 1.3).

Таким чином, ми дослідили другу складову змісту прав на об'єкти інтелектуальної власності — негативний зміст, який полягає у праві власника результатів інтелектуальної діяльності вимагати від усіх невласників певної поведінки, тобто не порушувати та визнавати його права інтелектуальної власності.

Особливість негативного змісту у сфері охорони здоров'я полягає в тому, що занадто широке тлумачення обов'язків осіб — невласників щодо непорушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, як у випадку фактичної судової заборони використання «винятку Болар», є одним з бар'єрів у реалізації прав пацієнтів на отримання доступу до дешевших генеричних лікарських засобів, зокрема через відстрочення виходу на ринок таких засобів. У свою чергу, розширювальне тлумачення обов'язків невласників прав на об'єкти інтелектуальної власності логічним чином призводить до невиправдано широкого тлумачення змісту прав власників (позитивний зміст прав), що дає підстави для зловживань наявними у них правами, в тому числі шляхом монополізації того чи іншого сектора ринку засобів медичного призначення або лікарських засобів.

Третьою складовою змісту прав на об'єкти інтелектуальної власності є правомочність вимагати захисту цього суб'єктивного цивільного права. Детальніше ця складова досліджена в Розділі 3.2, натомість в цьому розділі ми зазначимо таке. Право на захист передбачено вже згаданими статтями 15 ЦК України, 3 ЦПК України та 1 ГПК України; крім того, право на захист передбачено й спеціальними Законами України щодо окремих об'єктів інтелектуальної власності у статтях, зазначених вище, в тому числі у пропонованих редакціях.

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

Особливість реалізації права на захисту, як третьої складової змісту суб'єктів права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я, полягає не у змісті цього права — він цілком аналогічний змісту даного права і в інших сферах, а у дисбалансі реалізації даного права різними його суб'єктами. Так, судова практика з бази Єдиного державного реєстру судових рішень свідчить про значну кількість справ, ініційованих суб'єктами господарювання (здебільшого юридичними особами) — власниками прав на об'єкти інтелектуальної власності, щодо захисту таких прав як на винаходи (корисні моделі), так і на знаки для товарів і послуг, промислові зразки, комерційну таємницю тощо. Натомість майже відсутня практика захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, які є суспільним надбанням, або такими, що можуть використовуватися необмеженою кількістю суб'єктів.

По-перше, йдеться про захист прав суспільства в цілому та окремих його представників на ті винаходи (корисні моделі), промислові зразки, які стали суспільним надбанням, внаслідок чого у суб'єктів господарювання є можливість виробляти генерики, а у пацієнтів — отримувати дешеві лікарські засоби. Як поодинокий приклад такої справи ми наводили цивільну справу № 2-380/08 р., що розглядалася Солом'янським районним судом міста Києва (рішення від 23.04.2008). У цій справі позивач (фізична особа) намагався захистити належні йому права на охорону здоров'я (на доступ до генеричних лікарських засобів) і на об'єкти інтелектуальної власності, що стали суспільним надбанням шляхом визнання недійсним патенту, який блокував виготовлення генерику.

Крім того, слід навести приклади спроб захисту прав пацієнтів на отримання дешевих лікарських засобів шляхом реєстрації та ввезення на територію України генериків (з використанням запатентованої речовини), як-от під час епідемії грипу рА (H1N1)-2009 (пандемічний грип), — господарська справа № 39/360 (рішення господарського суду міста Києва від 11.07.2011). Попри слабку аргументованість щодо наміру ввезення саме у зв'язку з «присутністю надзвичайної обставини» (тобто для реалізації прав хворих на епідемічний грип), цю справу можна розглядати як одну з небагатьох, спрямованих на захист прав пацієнтів.

По-друге, необхідно звернути увагу й на порушення прав суб'єктів господарювання на вільне використання географічних зазначень, що використовуються в т.ч. у сфері охорони здоров'я і зареєстровані як торговельні марки, а це «Моршинська», «Миргородсь-

ка» тощо. Невиправдана монополізація цих позначень, які мають ознаки географічних зазначень, а тому не можуть бути зареєстровані як торговельні марки відповідно до частини 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», порушує право суб'єктів господарювання виробляти (видобувати) продукцію з аналогічним маркуванням, що створює підстави для обмеження конкуренції. Відповідна судова справа — щодо визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, яке відтворює українське географічне зазначення, — як уже йшлося, мала місце лише у сфері виробництва вина (рішення господарського суду міста Києва зі справи № 39/301-39/1). Натомість ми знайшли приклад захисту російського географічного зазначення: так, у господарській справі № 20/308 господарський суд міста Києва своїм рішенням від 21.05.2008 року визнав недійсним на території України свідоцтва на знаки для товарів і послуг, які відтворювали географічне зазначення «Ессентуки». Необхідність свободи у вільному використанні географічного зазначення, а не монополізації його певним суб'єктом шляхом реєстрації як торговельної марки зумовлена тим, що використання такого зазначення здійснюється не лише суб'єктами господарювання, але й державними органами, установами та закладами і приватними закладами у сфері охорони здоров'я при складанні настанов щодо здійснення лікування тих чи інших захворювань з використанням конкретних мінеральних вод, наданні послуг щодо безпосереднього лікування.

Крім того, в Україні відсутні приклади судової практики, що демонстрували б спроби захисту прав пацієнтів проти такого зловживання власниками прав на об'єкти інтелектуальної власності, як невинуватене підвищення чи утримання ціни на продукцію, в якій використано такий об'єкт.

Підсумовуючи викладене, доцільно зауважити, що особливість змісту прав на об'єкти інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я виявляється найповнішим чином через розуміння принципу, якому має слідувати власник прав і який сформульовано у статті 13 Конституції України та статті 319 ЦК України: «власність зобов'язує». Так, попри наявність у власника прав на об'єкти інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я всіх правомочностей щодо належних йому об'єктів, — тобто правомочностей власника (володіння, користування і розпорядження), або виключних правомочностей, — саме у згаданій сфері реалізація цих останніх обумовлена значною кількістю обмежень та обов'язків, які покладаються на

*Порушення прав промислової власності в Україні*

власника. При цьому, як було досліджено, наявність такого декларативного обов'язку, покладеного на власників — добросовісно користуватися наявними у них правами, — для сфери охорони здоров'я має найбільш негативні наслідки. У зв'язку з цим ми запропонували внести зміни до чинного законодавства: ЦК України та спеціальних законів щодо окремих об'єктів інтелектуальної власності. Відповідні зміни, а заодно запропоновані в інших розділах нашої роботи, спрямовані на створення умов, за яких суб'єкти інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я не зможуть зловживати своїми правами. Крім того, в ході дослідження змісту прав на об'єкти інтелектуальної власності (усіх його трьох складових: позитивного, негативного змісту та правомочності вимагати захисту) запропоновано внесення змін до чинного законодавства, що стосуються негативного змісту та правомочності вимагати захисту.

Невпинний розвиток суспільних відносин зумовлює виникнення нових продуктів інтелектуальної діяльності людини і, разом з тим збільшення кількості посягань на такі об'єкти. Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності, особливо у сфері охорони здоров'я, потребує значних інвестицій, що у свою чергу збільшує привабливість їх незаконного використання. Посягання на права інтелектуальної власності в сфері охорони здоров'я зумовлює негативні наслідки не лише для особи, чії права порушені, а й для держави відлому, оскільки формує її негативний імідж. Ефективність законодавства у сфері інтелектуальної власності виявляється у забезпеченні належного захисту відповідних прав. Особам, яким належать права інтелектуальної власності повинна гарантуватись реальна можливість захисту прав, включаючи належне правове забезпечення, наявність механізмів реалізації права та системи органів. Саме захист прав інтелектуальної власності є правовим забезпеченням недоторканості таких прав, їх непорушності, та відновлення у випадках порушення. Захист прав інтелектуальної власності є предметом наукового інтересу О. В. Безух, В. С. Дроб'язко, А. О. Кодинець, О. В. Кохановська, О. М. Мельник, Н. М. Мироненко, О. П. Орлюк, О. А. Підопригора, О. І. Харитонова, Г. Ф. Шершеневич, Р. Б. Шишка та інших.

Захист прав та законних інтересів авторів, власників охоронних документів реалізується через механізм захисту, який в остаточному підсумку являє собою систему форм, способів та засобів діяльності відповідних юрисдикційних органів і зацікавлених осіб, спрямовану на визнання та поновлення порушених прав, припинення

порушення прав і законних інтересів авторів, власників охоронних документів та на застосування до правопорушників заходів державного примусу [31]. Таким чином, науковці виділяють такі елементи механізму захисту:

- а) норми права: матеріальні — закріплюють права та обов'язки авторів і патентовласників, повноваження державних органів, що надають правову охорону об'єктам патентного права та здійснюють захист прав заінтересованих суб'єктів, визначають юридичний склад правопорушень у сфері патентного права та заходи державного примусу до правопорушників; процесуальні — встановлюють порядок розгляду спорів, винесення щодо них рішень та ухвал, порядок оскарження та перегляду прийнятих рішень, виконання рішень, форми, способи і засоби діяльності відповідних державних органів і заінтересованих осіб щодо здійснення захисту патентних прав;
- б) суб'єкти захисту (автори та патентовласники) — юридичні та фізичні особи, чий права охороняються та захищаються;
- в) юрисдикційні органи держави, які правомочні розглядати спори з правовідносин патентного права та ухвалювати щодо них [32].

Досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності є однією із цілей підписання Угоди про Асоціацію (п. б) ст. 157 Глави 9 Інтелектуальна власність.

Відповідно до ст. 41 Угоди ТРИПС 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. Ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживань.

ЦК України закріплює загальні положення щодо захисту цивільних прав та прав інтелектуальної власності зокрема, визначаючи можливість їх захисту судом (ст. 16), президентом України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування (ст. 17), нотаріусом (ст. 18) та особисто (самозахист) (ст. 19).

У юридичній літературі виділяють дві форми захисту прав: юрисдикційну та неюрисдикційну. Неюрисдикційна форма захисту прав характеризується діями фізичних та юридичних осіб щодо за-



## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

хисту прав інтелектуальної власності, які вони здійснюють особисто (самозахист), не звертаючись при цьому до компетентних органів. При цьому, спосіб самозахисту повинен бути обраний із урахуванням відповідності змісту такого права, характеру дій, якими вони порушені та наслідкам, що спричинені цим порушенням, та, повинен відповідати законодавству, не суперечити моральним заходам суспільства. Сутність юрисдикційної форми захисту прав інтелектуальної власності полягає в тому, що особа, чії права порушені вправі звернутися за захистом до органів державної влади, судових органів, які уповноважені вжити заходів, необхідних для відновлення порушених прав та припинення правопорушення. Таким чином, у межах юрисдикційної форми захисту виділяють загальний (судовий) та спеціальних (адміністративний) порядок захисту прав інтелектуальної власності. Судовий порядок захисту передбачає право на звернення до суду за захист свого порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів. Адміністративний порядок захисту прав передбачає право на звернення за захистом своїх порушених прав до компетентних органів: Державного департаменту інтелектуальної власності, Антимонопольного комітету України, Державної митної служби України тощо. Саме дослідженню юрисдикційної форми захисту будуть присвячені наступні розділи даного дослідження.

ЦК України надає право кожній особі на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання (ст. 15). Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором (ст. 431).

Відповідно до Академічного тлумачного словника української мови [33] термін «порушення» розглядається, як 1) дія за значенням порушити, порушитися, 2) відхилення від правил, відступ від законів, невідповідність традиції, звичаям і т. ін., 3) відхилення в ході, перебігу фізіологічного процесу, функціонуванні якого-небудь органу і т. ін. У свою чергу порушувати, порушати, порушити означає робити що-небудь всупереч наказові, закону і т. ін., діяти, чинити не так, як належить за традицією, звичаєм, загальноприйнятими правилами і т. ін.; відступати від чогось установленого, узвичаєного, припиняти, переривати який-небудь стан, процес або вияв почуття і т. ін., пошкоджувати, псувати, руйнувати що-небудь та інші значення.

Особливість порушень прав інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я полягає у специфічних об'єктах права інтелектуальної власності, правове регулювання яких не обмежується нормами права інтелектуальної власності, а також суб'єктах, які виступають носіями прав інтелектуальної власності, та їх особливого правового статусу.

Слід зазначити, що законодавець ні у ЦК України ні у спеціальних законах не дає визначення терміну «порушення». У той же час ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 34) та ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» (ст. 26) визнає порушенням прав власника відповідного патенту будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені ст. 28 та 20 відповідних законів.

Отже, наведені закони порушенням визнають будь-яке посягання на права суб'єкта права промислової власності. Таке занадто загальне визначення не можна визнати виправданим. Інколи те чи інше посягання викликає сумнів у тому, чи є воно правопорушенням. Зазначені закони наводять перелік спорів, які розглядаються в судовому порядку, при цьому додається норма, за якою розгляду в судовому порядку підлягають будь-які спори, що виникають у зв'язку із застосуванням патентних законів. Тому доцільність цієї норми фактично відпадає [34].

Слід зазначити, що правовідносини, що виникають у сфері охорони здоров'я між суб'єктом права інтелектуальної власності та іншими особами у результаті порушення прав інтелектуальної власності мають свої особливості, зумовлені відповідною специфікою. Так, цікавим є рішення ЄСПЛ відносно справи Видавництва «Плон» проти Франції, 18 травня 2004 року» [35], відповідно до якого була оприлюднена книжка під назвою «Велика таємниця», автором якої були журналіст і лікар Клод еюблер. У даній книзі було висвітлено історію відносин між лікарем та пацієнтом — президентом Франції Франсуа Міттерана, у тому числі описано надання медичної допомоги президенту, якому діагностували рак після обрання його на посаду. Одразу ж після смерті книга була оприлюднена та, вдова та діти померлого звернулись до суду, який забронив розповсюдження книжки «Велика таємниця» з метою забезпечення позову. У результаті розгляду справи по суті Паризький суд вищої інстанції визнав порушенням розповсюдження інформації, захищеної медичною таємницею лікарем Гюблер, компанією «Плон», та зобов'язав їх сплатити 100 000 французьких франків потерпілим. Разом із цим суд постановив залишити в силі заборону

### *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

на розповсюдження книжки «Велика таємниця». ЄСПЛ визнав, що остаточним рішенням було порушено статтю 10 Конвенції «Свобода вираження поглядів», однак не знайшов порушення цієї ж статті підчас заборони подальшого розповсюдження книжки «Велика таємниця» на час розгляду справи по суті, оскільки постанову про це у порядку забезпечення позову було прийнято судом з термінових питань. Таким чином, суд дійшов висновку про те, що накладення штрафу є достатнім покаранням та не тягне за собою обов'язку заборони розповсюдження твору.

Із підписанням Україною Угоди про асоціацію перед нашою державою поставлено завдання реформування законодавства, у тому числі законодавства щодо регулювання правовідносин, що виникають з приводу прав інтелектуальної власності, вдосконалення правової природи об'єктів інтелектуальної власності, стимулювання винахідницької діяльності тощо. Виконання таких завдань є неможливим без закріплення дієвих механізмів захисту суб'єктів права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я. Невидлячись на те, що судовий порядок захисту прав інтелектуальної власності є більш поширеним, адміністративний порядок захисту також є важливою гарантією забезпечення прав на відповідні об'єкти. Переваги такого несудового порядку захисту прав полягають у суттєвому зменшенні, а іноді і в повній відсутності витрат, у значному скороченні часового проміжку вирішення відповідного спору, спеціальним спрощеним порядком розгляду. У той же час, навідміну від судового, адміністративний порядок захисту здійснюється на підставі чинного законодавства із застосуванням локальних нормативно-правових актів, наказів, директив та не має такої ж незалежності та свободи у вирішенні обставин розгляду як суд.

С. В. Ярошенко визначає адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності — як систему активних адміністративних заходів, які застосовують компетентні органи державної влади, яка спрямована на поновлення порушеного права, усунення порушень права інтелектуальної власності, створення умов для покладання виконання обов'язку з відновлення порушеного права на порушника, також притягнення його до відповідальності [36].

В юридичній літературі виділяють наступні заходи адміністративного захисту:

- 1) подання заяв і скарг до органів державного управління і відповідне вирішення справ безпосередньо органами державного управління;

- 2) заходи адміністративного припинення;
- 3) адміністративна відповідальність [37].

Розглядаючи такий захід адміністративного захисту прав суб'єктів інтелектуальної власності в сфері охорони здоров'я як подання заяв і скарг до органів державного управління і відповідне вирішення справ безпосередньо органами державного управління, слід відмітити, що він є особливо актуальним у захисті об'єктів промислової власності, однак, у той же час практично не застосовується для захисту авторського права і суміжних прав в Україні. Так, дійсно, навідміну від об'єктів промислової власності, власник яких набуває прав у результаті реєстрації відповідного права власності, особисті немайнові та майнові права на об'єкти авторського права виникають з моменту створення, а їх реєстрація у Департаменті інтелектуальної власності не є ані передумовою охорони, ані презумпцією авторства. Протилежну позицію займає Н. В. Троцюк, яка визначає реєстрацію авторських прав, депонування (збереження) твору в Українському агентстві авторських та суміжних прав визначним та надійним способом захисту авторських прав, зважаючи на те, що частина реєстраційних процедур є по суті адміністративно-правовим [38]. Однак, слід зазначити, що у даному випадку немає, ні закріпленого механізму адміністративного захисту, ні компетентного органу, ні порушень права автора на твір, а отже, таку реєстрацію не можна відносити до заходів адміністративного захисту.

Таким чином, розглядаючи такий захід адміністративного захисту прав суб'єктів інтелектуальної власності в сфері охорони здоров'я як подання заяв і скарг до органів державного управління і відповідне вирішення справ безпосередньо органами державного управління, слід зупинитися на діяльності таких органів адміністративної юрисдикції, як Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Слід зазначити, що патентне законодавство надає правовий захист абсолютно не всім об'єктам інтелектуальної власності, а лише тим, що відповідають вимогам патентоздатності, закріплених у законодавстві. Однак, недосконалість чинного законодавства, недостатність кадрів у компетентних органах, велика кількість заявок про надання правової допомоги, нажаль, зумовлюють видачу патентів «низької» якості, що безперечно порушує права добросовісних суб'єктів права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я та суспільства вцілому, оскільки не дозволяє у повній мірі забезпечити право особи на життя та здоров'я. Саме тому, керуючись

*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

принципом «хворобу простіше попередити ніж вилікувати» законодавство передбачає механізми адміністративного захисту. Мова йде про заперечення патентування у визначених випадках.

Слід зазначити, що вітчизняне законодавство не використовує у повній мірі вироблені міжнародною практикою ефективні правові підходи до регулювання порядку видачі патентів та механізмів їх оскарження у досудовому порядку, закріплюючи можливість оскаржувати рішення в обмеженому вигляді. Така ситуація призводить до того, що добросовісні зацікавлені особи не наділені правом адміністративного оскарження рішення про видачу патенту, а мають лише право звернутися до судових органів із позовом про визнання недійсним патенту, несучи при цьому значні витрати, та, тільки після винесення відповідного рішення, через часто великий проміжок часу, можуть домогтися визнання недійсним патенту. У весь цей час недобросовісний патентовласник праві монополюно використовувати відповідний об'єкт права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я у правовому полі, забороняти його використання іншими особами тощо. У той час, як механізм висловлення заперечень до видачі охоронного документу у законодавстві не закріпленій зовсім.

Слід зазначити, що Угода про асоціацію стосовно адміністративних процедур захисту висуває умову про те, що у випадках, коли рішення про будь-який цивільно-правовий захід судового захисту може бути винесене в результаті адміністративних процедур по суті справи, такі процедури мають відповідати принципам, еквівалентним за суттю тим, що викладені у відповідних положеннях Підрозділу 1 Цивільні заходи, процедури та засоби захисту (стаття 243). Також, слід зазначити, що Угода про асоціацію закріплює вимогу для України надавати можливість заявити заперечення проти поданих заявок на реєстрацію торговельної марки із забезпеченням при цьому принципу змагальності (ст. 193) [39].

Механізм патентних опозицій передбачає право третіх осіб (включаючи організацій пацієнтів) для подання заперечень після публікації патентної заявки, але до видачі патенту та/або право оскаржувати патент у патентному відомстві у будь-який час або протягом визначеного строку після видачі патенту [40]. Саме висловлення заперечень проти патентування до і після видачі патенту (*pre-grant and post-grant patent opposition*), є одними із найдоступніших, найефективніших та найшвидших механізмів прискорення процесу видачі патенту на об'єкт, що дійсно відповідає критеріям патентоздатності.

Так, наразі на розгляді у парламенті перебуває проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей» [41]. Наряду із змінами у підходах щодо правової природи корисної моделі, розширенню переліку об'єктів, що не підпадають під правову охорону, введення механізмів додаткової охорони винаходів тощо, пропонується закріплення права будь-якій особі подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід (*pre-grant patent opposition*), а також передбачено можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку (*post-grant patent opposition*).

Механізм *pre-grant patent opposition* означає, що будь-якій особі надається право протягом відповідного строку від дати публікації відомостей про заявку на винахід подавати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки. При цьому, подання заперечення оплачується відповідним збором, та заперечення повинне містити відомості про невідповідність об'єкту умовам патентоздатності або вимогам частин першої, другої або третьої статті 6 цього Закону. Заявник у свою чергу, отримавши надіслану йому закладом експертизи копію заперечення вправі зі нею погодитись та внести відповідні зміни до заявки або зовсім відкликати її, або ж може спростувати заявлені заперечення, повідомивши про свою позицію протягом двох місяців з дати одержання. В результаті такої змагальності заявника та будь-якої заінтересованої особи Установа приймає рішення у вигляді обґрунтованого висновку експертизи за заявкою. Так, проектом пропонується доповнити ст. 16 Закону «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» відповідними нормами. Віцілому погоджуючись із запропонованими проектом змінами, слід, заперечити такі положення. Так, згідно ч. 17 ст. 16 Проекту Закону за подання заперечення сплачується збір, а копія рішення Установи разом з обґрунтованим висновком (що включає результати розгляду заперечення) надсилається подавцю заперечення. Слід зазначити, що, на нашу думку, подання такого роду заперечень покликане забезпечити компетентний орган додатковою інформацією, що може вплинути на результат вирішення заявки, а отже, обмеження подання такої інформації необхідністю оплати суми збору може стати перешкодою для реалізації такого права. Вважаємо також недоцільним додатково інформувати такого заявника про результати розгляду його заперечень. Оскільки

відповідний висновок (що включає результати розгляду заперечення) офіційно публікується, та будь-яка особа має до нього доступ. Також, слід звернути увагу на забезпечення можливості подання заперечень анонімно та обов'язкове закріплення обов'язку публікації поданих заперечень на офіційних джерелах.

Щодо *«post-grant patent opposition»*, слід зазначити, що такий механізм передбачає можливість оскарження рішення Установи про видачу патенту. Право на оскарження відповідного рішення Установи за заявкою згідно чинного законодавства (ч. 1, 9 ст. 24 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі») надане лише заявнику. Заявником же, відповідно до ст. 1 цього ж Закону є особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку. Таким чином, оскарження рішення фактично зводиться до оскарження рішення про відмову у видачі патенту, прийнята по результатам формальної експертизи і експертизи по суті; відмову внести виправлення в опис, патентну формулу або креслення; видачі патенту з формулою, більш вужчою по змісту, ніж та, на яку претендує заявник, та ін. Тому, питання оскарження рішення про видачу патенту згідно чинного законодавства взагалі не може бути предметом адміністративного захисту. Так, згідно цих же норм (ч. 1 ст. 24 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі») лише заявник наділений законодавцем правом оскарження рішення Установи за заявкою до Апеляційної палати. Аналогічні положення закріплені і у Законах України «Про охорону прав на промислові зразки» (ст. 19), «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ст. 15), «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (ст. 15), «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (ст. 13).

Слід зазначити, що проектом Закону закріплюється право будь-якої особи клопотати про визнання Апеляційною палатою прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково з підстав невідповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності. Строк для подачі відповідної заяви пропонується визначити у 9 місяців з моменту публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу стосовно винаходу та необмежений строк для оскарження прав на корисну модель. Таким чином, Проект Закону Вносячи відповідні зміни до ст. 24 «Оскарження рішення за заявкою» Закону, Проектом Закону пропонується доповнити даний закон статтею 33 (прім.) «Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Апеляційною палатою»,

таким чином, розділяючи оскарження рішення за заявкою заявником та інші випадки визнання третіми особами прав на винахід (корисну модель) недійсними Апеляційною палатою. Слід зазначити, що механізм, закріплений в обох цих статтях є ідентичний та відрізняється лише сторонами та суттю оскаржуваного питання. У той же час, запропонована частина ст. 24 містить посилання на Регламент Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності [42]. У той час, як ст. 33 (прім.) такого посилання не містить, та, відповідно не зрозумілим є порядок розгляду визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Апеляційною палатою. Таким чином, вважаємо доцільнішим з метою оптимізації та полегшеного розуміння механізмів захисту у адміністративному порядку прав осіб викласти статтю 24 Закону у наступній редакції із урахуванням наступного.

Стаття 24 закріплює право оскарження рішення за заявкою. Слід зазначити, що відповідно до Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель [43] під час розгляду заявки на видачу патентів (деклараційних патентів) на винаходи (секретні винаходи) і деклараційних патентів на корисні моделі (секретні корисні моделі) уповноважений орган приймає одне із таких рішень: рішення про встановлення дати подання заявки на винахід (корисну модель), рішення щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, про видачу/відмову у видачі деклараційного патенту на винахід (корисну модель) за результатами формальної експертизи, про відмову у видачі патенту на винахід за результатами формальної експертизи, про видачу/відмову у видачі деклараційного патенту на винахід за результатами експертизи на локальну новизну, попереднє рішення про відмову у видачі патенту на винахід, рішення про видачу/відмову у видачі патенту на винахід про відповідність/невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експер.

### ***Список використаних джерел до розділу 1.3:***

1. Dutfield, Graham. Global Intellectual Property Law / by Graham Dutfield, Uma Suthersanen. – Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2008. – С. 48.
2. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2007. – 816 с. – С. 380–381.



3. Орлюк О. П. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, О. Д. Святоцький – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 696 с. – С. 79.

4. Майданик Р.А. Право інтелектуальної власності в міжнародному приватному праві: територіальний характер і колізійні норми щодо інтелектуальних прав / П'яті цивілістичні читання, присвячені 85-річчю з Дня народження професора О.А. Підопригори, 31 березня 2011 року: зб. наук. доп. і ст. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 265 с. – С. 8–15 (8).

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алеута; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 520 с. – С. 388–389.

6. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): Монографія / Відп. ред. Я. М. Шевченко. – К.: КНТ, 2007. – 626 с. – С. 137.

7. Підопригора О. А. Право інтелектуальної власності: академ. курс: підруч. для студ. / О. А. Підопригора, О. Д. Святоцький. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 627 с. – С. 67.

8. Шишка Р.Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України: дис. ... доктора юр. наук: 12.00.03 / Роман Богданович Шишка. – Харків, 2004. – 469 с.

9. Потоцький М. Ю. Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні: загальнотеоретичне дослідження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Потоцький М.Ю.; Ін-т права ім. князя Володимира Великого МАУП. – К., 2009.

10. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. – Исследовательский центр частного права. – М.: Статут, 2003. – 416 с. – С. 4.

11. У преамбулі останнього з названих Законів навіть зазначено, що «цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні».

12. Іолкін Я. О. Право на торговельну марку в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Я. О. Іолкін ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. – К., 2009. – 20 с. – С. 12.

13. Кашинцева О., Шатирко Л. Психологічні та психотерапевтичні методики як об'єкти права інтелектуальної власності / О. Кашинцева, Л. Шатирко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 2. – С. 3–10 (9).

14. Клейманов С. М. Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права: Автореф. дис...

канд. юрид. наук: 12.00.03 / С. М. Клейменова ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2004. – 20 с.

15. Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август. Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1999. – 18 с.

16. Атаманова Ю. Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю. Є. Атаманова; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2003. – 20 с.

17. Дмитришин В.С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в Україні / Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2008. – 248 с. – С. 30–35.

18. Іолкін Я. О. Право на торговельну марку в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Ярослав Олегович Іолкін; Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – К., 2009. – С. 103–114.

19. Харитоновна О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): моногр. / О. І. Харитоновна. – Одеса: Фенікс, 2011. – 346 с. – С. 283-284.

20. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1911. – С. 70.

21. Валле В. Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. – 216 с. – С. 143-144.

22. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування // Кол. авторів: Дроб'язко В. С., Міндрул А. В., Орлюк О. П., Тверезенко О. О., Штефан О. О., та інші; за заг.ред. д.ю.н. О. П. Орлюк. – К.: ТОВ «Лазурит - Поліграф», 2009. – 242 с. – С. 35.

23. Лессиг Л. Свободная культура / Пер. с англ. – М.: «Прагматика Культуры», 2007. – 272 с. – С. 223.

24. Claude Henry, Joseph E. Stiglitz. Intellectual Property, Dissemination of Innovation and Sustainable Development. Global Policy magazine, Volume 1, Issue 3, pages 237–251, October 2010. – С. 240.

25. Постанова КМ України «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» від 02.10.2013 № 753 [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/753-2013-%D0%BF>.

26. Дахно И.И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности. (Словарь Ивана Дахно). – К.: ВИРА-Р, 1997. – 384 с. – С. 120.

27. Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців: Монографія / За заг. ред. В.В. Луця. – Тернопіль, Підручники і посібники, 2007. – 256 с. – С. 162.

28. Потоцький М.Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні: монографія / М.Ю. Потоцький. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2014. – 620 с. – С. 206.

29. Останні два визначення запозичені з науково-практичного коментаря до Цивільного кодексу України за ред. О.В. Дзери та ін. (Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: – У 2 т. – 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – Т. I. – 832 с. – С. 36).

30. Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / Ю. Л. Бошицький, Я. Г. Воронін – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 342 с. – С. 93-94.

31. Орлюк О. П. Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції / О. П. Орлюк // Вісник Національної академії правових наук України. - 2016. - № 3. - С. 58-74. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny\\_2016\\_3\\_15](http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2016_3_15), 62

32. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. П68 закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с., 386-387.

33. Словник української мови: академічний тлумачний словник (1970—1980) [Електронний ресурс]. – 1980. – Режим доступу до ресурсу: <http://sum.in.ua>.

34. Порівняльне патентне право і захист комерційної таємниці/ Уклад. О.Я. Трагнюк-Х.:2010.- 214 с.

35. РАДА ЄВРОПИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Р І Ш Е Н Н Я 18.05.2004 Рішення Палати у справі «Компанія «Плон» проти Франції»[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/980\\_331](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/980_331).

36. Ярошенко С. В. Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності / С. В. Ярошенко. // Адвокат. – 2009. – С. 36–38.

37. Остапчук В. Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав [Електронний ресурс] / В. Остапчук // № 4. – 203. – Режим доступу до ресурсу: <http://synergy.ua/ru/edu-program-post/ponyattya-administrativnogo-zaxistu-avtorskogo-prava-i-sumizh-nih-prav>.

38. Троцюк Н. В. Адміністративно-правовий захист авторських прав : дис. канд. юр. наук : 347.461+347.795 / Троцюк Ніна Валерієвна – Київ, 2016. – 238 с.

39. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011/print](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/print).

40. Кондратюк С. Влияние патентов на цены на лекарства [Електронний ресурс] / Серій Кондратюк. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: [https://issuu.com/network\\_of\\_plwh/docs/d094b8d9f83b74](https://issuu.com/network_of_plwh/docs/d094b8d9f83b74).

41. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей [Електронний ресурс] // № 7538. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=63398](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63398).

42. Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0877-03>.

43. Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель МОН України; Наказ, Правила від 15.03.2002 № 197 <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02/page3>.

#### 1.4. Недобросовісна конкуренція в праві промислової власності («патентний тролінг»)

Правопорушення у сфері інтелектуальної власності зустрічаються доволі часто і випадки недобросовісної конкуренції в тому числі. Але ми хотіли б зупинитися саме на порушеннях у праві промислової власності.

Доволі часто трапляються випадки зловживання правами промислової власності або недобросовісної конкуренції з боку окремих фізичних і юридичних осіб (суб'єктів господарської діяльності). Не є виключенням і «патентний тролінг», який дедалі частіше стає прибутковим бізнесом, від якого потерпають насамперед імпортери, втрачаючи прибутки [1].

Свого часу С. А. Сударіков [2] зазначав, що більшості порушень прав інтелектуальної власності, має економічний характер: підставою порушень є політика власників прав інтелектуальної власності щодо підвищення та утримання високої ціни на продукцію, в якій використано об'єкти права інтелектуальної власності, а порушення здебільшого мають характер не індивідуального незаконного використання таких об'єктів, а промислового виготовлення продукції з їх використанням.

Як відомо, патент надає його правоволодільцю виключне право використовувати винахід (корисну модель), промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших правоволодільців патентів. Однак протягом останніх років почастишали випадки так званого «патентного тролінгу», тобто дій, за яких об'єкт права інтелектуальної власності патентується не з метою набуття виключних прав на застосування запатентованого об'єкта, а для отримання виключних прав заборонити іншим суб'єктам використовувати запатентований об'єкт без дозволу його правоволодільця — «патентного тролля».

В Україні та багатьох країнах світу поняття «патентний тролінг» і «патентний тролль» досить часто трапляються як у розмовній мові, так і в наукових працях. Однак чіткої регламентації явища, яке називають «патентним тролінгом», та осіб, що його досліджують, у законодавстві більшості країн світу, й Україна у цьому не є винятком, майже немає.

Слово «тролінг» походить від англійського — «*troll*» [trol], що має декілька значень:

- 1) співати; співати по черзі;

- 2) пустити по колу;
- 3) ловити рибу, тягнути блешню [3].

Ще одне значення цього слова міфічне [4]. У Великому словнику іноземних слів «троль» (шв. *troll*) тлумачиться як надприродна істота у скандинавській міфології (карлик, велетень), зазвичай ворожа до людей [5].

У Вікіпедії розрізняють декілька видів тролінгу:

- 1) інтернет-провокація;
- 2) один із методів рибної ловлі [6], яка в деяких країнах і регіонах заборонена, оскільки під час такої рибної ловлі використовується декілька видів приманок.

Однак слід зауважити, що сучасні словники іншомовних слів, у тому числі англо-український юридичний словник [7], не містять термінів «патентний троль» (*patent troll*) і «патентний тролінг» (*patent trolling*). Аналіз зазначених слів та їх словосполучення також не дає точного визначення згаданих термінів, оскільки ці поняття належать до образних. Отже, слово «троль» (іменник) як образ указує на неприродний (штучний) характер особи, що вороже налаштована до людей. Слово «тролінг» (дієслово) образно вказує на методи діяльності цих ворожих до людей осіб, а саме — ловля риби на штучну приманку (отримання доходів шляхом використання певним чином «штучних» прав на об'єкт права інтелектуальної власності). У Вікіпедії термін «патентний троль» розшифровується як фізична чи юридична особа, яка спеціалізується на пред'явленні патентних позовів [8].

Поняття «патентний тролінг» виникло у США на початку 90-х рр. минулого століття. Вперше цей термін запропонував американський юрист Piter Detkin, який працював у корпорації «Інтел», автор тлумачив його так: «патентний троль — це хтось, хто намагається заробляти багато грошей на патентах, які сам не використовував у виробництві, у більшості випадків не використовує і не має жодного наміру використовувати» [9]. Хоча спочатку він використовував термін «патентний вимагач» (англ. *patent extortionis*), який досить точно характеризує осіб, що провадять зазначену діяльність. Однак, імовірно, з огляду на те, що існує певне різноманіття так званих патентних вимагачів (стиль діяльності яких відрізняється один від одного), виникла потреба у застосуванні одного узагальнюючого терміна щодо таких осіб та їх діяльності у сфері патентного права.

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

Отже, «патентними троллями» стали називати фірми, які фактично не займалися виробництвом, а лише скуповували патенти й ініціювали судові процеси з вимогою заборони виробництва або сплати роялті, заробляючи в такий спосіб гроші. Фактично «патентні тролі» в Америці не були ані виробниками, ані винахідниками, а володіли тільки майновими правами на об'єкт права інтелектуальної власності і реалізовували ці права лише шляхом заборони, власне, тому і дістали таку назву.

Тобто йдеться про діяльність патентних тролів (*Patent Troll*), суб'єктів підприємницької діяльності (компанії або підприємців), чий бізнес полягає виключно в отриманні ліцензійних платежів за використання належних йому патентів. Точиться багато дискусій щодо цього явища. Проте їх можна поділити на ті, які бачать в ньому лише негативні наслідки, та ті, що говорять про позитив цього явища поряд з негативними наслідками.

Стосовно першої позиції, то головний аргумент наступний: патентні тролі не тільки завдають збитків, а й підривають основні принципи, що лежать в основі патентного права. Нині діяльність таких непрактикуючих організацій значно збільшує витрати бізнесу. Так, наприклад, компанія IPhone GmbH, скандально відома як патентний троль, розпочала серію судових переслідувань, спрямованих проти виробників смартфонів. Першою жертвою німецької компанії став найдорожчий бренд Apple. Суть претензій — використання Apple у своїх мобільних продуктах технології IPhone, яку вона придбала у компанії Robert Bosch GmbH ще в 2007 році. Сума патентного позову складає 1,57 млрд доларів.

Що стосується іншої позиції, то йдеться про діяльність патентних тролів з точки зору захисту інтересів винахідників-початківців та національних виробників від великих агресивних патентних гравців на ринку шляхом контролю імпортованої продукції, підвищенням цін на ввезений товар і т.д. Україна в даному питанні не є винятком. Так у 2013 р. були видані патенти на такі промислові зразки як шуруп, упаковка суперклею та планшетні комп'ютери. Раніше були видані патенти на пробки для закупорювання пляшок, зубочистку і паливний брикет. На жаль, в Україні патентний тролінг може стати новим право прошенням у вигляді «вибивання» коштів із підприємців.

Перша масштабна хвиля патентних позовів сталася в 1880 роках, коли були зареєстровані десятки тисяч патентів на дрібні особливості відомих технологій. Наприклад, 6211 патентів на соху і

плуг — «патентні акули», як їх тоді називали, тягли до суду фермерів, звинувачуючи їх у використанні чужої технології.

За формулюванням неприбуткової організації Patent Freedom, що проводить моніторинг патентного бізнесу на Заході, патентний бізнес переходить у категорію «тролінг», коли праволоділець патенту починає встановлювати неринкові ціни та притискає незгодних ліцензіатів, блокуючи їх діяльність у судах. При цьому таке явище набирає обертів — кількість судових позовів збільшується у середньому на 22 % щорічно [10].

Про масштаби індустрії патентних тролів у США також свідчать цифри, що підрахував американський дослідник Colleen Chien [11], який у своїх дослідженнях зазначав, що частка позовів, наданих «патентними троями», становила 61 % від загальної кількості патентних позовів, поданих у США менше ніж за рік.

Також важливо зазначити, що у 2011 р. у США суд визнав доцільним використання терміна «патентний тролль» в офіційних матеріалах. Нині в науковій літературі він використовується досить часто для назви явища, що набуло останніми роками неабиякого поширення [12].

Велика кількість людей, у тому числі адвокати, судді, науковці, використовують різні назви цього явища залежно від сфери бізнесу, в якій діють патентні тролі, стилю їх діяльності та фактично класифікують патентних тролів на такі види: особи, що не займаються виробництвом товарів / особи, що не практикують (англ. *non practicing entity / NPE*), збирачі патентів (англ. *patent aggregator*), невиробнича організація (англ. *non manufacturing entity*), патентний дилер/торговець, посередник (англ. *patent dealer*), патентний пірат (англ. *patent piracy*), патентний примушувач (англ. *patent enforcer*), фірма, що спеціалізується на патентних судових позовах (англ. *patent litigation firm*) [13], та ін.

Зауважимо, що на Заході серед науковців і досі не закінчено дискусію щодо того, яким явищем слід вважати патентний тролінг: негативним чи корисним. Так, James F. McDonough III у своїх дослідженнях розглядає це явище як «сигнал прогресу, еволюції патентного ринку, новий погляд в ідеях економіки», оскільки, на його думку, патентний тролінг сприяє патентній ліквідності [14]. Однак переважна більшість західних науковців, таких як Colleen Chien [15], Michael Risch [16], J. P. Mello [17] та ін., вважають «патентний тролінг» явищем негативним, таким, що є проявом недобросовісної конкуренції до компаній, які займаються винахідництвом і вироб-



## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

ництвом технологій, результатом їх наукових досліджень є розробка методів боротьби з патентними троями та стримування їх діяльності.

Характерною рисою цього виду діяльності є те, що патентні тролі наряду з іншими можливостями з використання скуплених патентів широко використовують слабкості системи патентних прав і господарських позовів для отримання коштів за дійсні та вигадані порушення.

Проведені американськими юристами дослідження зазначеної проблеми свідчать, що за останнє десятиліття майже всі високотехнологічні компанії стали жертвами патентних тролів, хоча основних фінансових витрат зазнають все ж таки середні й малі фінансові компанії.

Американські дослідники критикують патентних тролів за маніпулювання патентною системою для отримання великого прибутку [18]. Такими недоліками системи патентних прав є, наприклад, те, що патенти часто сформульовано досить невизначено, й тому без проведення відповідної експертизи не можна бути впевненим щодо порушення чийось прав інтелектуальної власності. У зв'язку з цим звернення до суду — єдиний шлях усунення суперечностей з даного приводу.

Досліджуючи зазначену проблему, Г. О. Андрощук зосереджує свою увагу на тому, що актуальність «протитролевої» діяльності дуже висока: технологія судового переслідування за нібито незаконне використання запатентованих технологій відпрацьована, а от діяльність компаній, що працюють над створенням нових реальних технологій, усе більше ускладнюється саме внаслідок патентних претензій [11].

Тенденції щодо зростання судових позовів патентних тролів свідчать про зростання їх активності, що є проявом недобросовісної конкуренції у сфері патентного права [19]. Зазначеними діями патентні тролі підривають самі принципи патентного права, обмежують наукові дослідження та інноваційну діяльність, стримують підприємницьку ініціативу, завдають шкоди виробникам та споживачам товарів. Наслідком діяльності патентних тролів є порушення конкуренції на ринку, сповільнення технологічного розвитку.

Яскравим прикладом діяльності патентних тролів в наш час є функціонування компанії NTP Inc., яка «заробила» на патентній війні з компанією — виробником телефонів Blackberry понад 600 млн доларів, а інший відомий патентний троль VimetX, який отри-

мав патент на технології сервісу відеозв'язку, внаслідок чого подав позов до найлояльнішого до патентних тролів суду — техаського суду, виграв 368 млн доларів у компанії Apple 5.

Як свідчить статистика, «патентні тролі», як правило, переслідують представників малого та середнього бізнесу, адже їм набагато важче відстоювати свої права в суді. Внаслідок чого невеликі компанії зазнають значних збитків та, відповідно, змушені обмежувати вкладення інвестицій в інновації чи взагалі закривати бізнес. У результаті чого порушується конкуренція на ринку, сповільнюється технологічний розвиток та страждають інтереси споживачів.

Однак не лише дрібний та середній бізнес стає жертвою патентних тролів. Так, один із найвідоміших випадків «патентного тролінгу» в Україні — це реєстрація торговельної марки «Гоу Огле», яка дозволила тролю зареєструвати домен UA (google.ua). Історія закінчилася тим, що компанія Google домоглася визнання мети реєстрації даної торговельної марки недобросовісною і реєстрацію скасували в судовому порядку. Однак домен google.ua так і залишився за тролем, а компанія Google використовує локальну сторінку google.com.ua.

Арсенал засобів протиправної діяльності «патентних тролів» досить різноманітний. Слід зазначити, що найбільш поширеними серед них є наступні: зловмисне використання «територіального принципу» охорони об'єктів права інтелектуальної власності («патентний троль», знаючи про бажання якоїсь іноземної особи освоювати вітчизняний ринок, намагається отримати правову охорону на ще незахищені об'єкти права інтелектуальної власності іноземної особи, користуючись спрощеними системами набуття права інтелектуальної власності, такими як деклараційний патент на корисну модель або патент на промисловий зразок (для якого теж передбачена лише експертиза за формальними ознаками)); патентний троль намовляє (сам або через третіх осіб) виробника чи надавача послуг вчинити певні дії, які порушуватимуть права інтелектуальної власності, що належать патентному тролю) тощо.

Зважаючи на загрозливість вищевказаного явища, міжнародною спільнотою систематично вживаються кроки щодо протидії йому. Зокрема, 16 березня 2013 р. набрали чинності положення так званого The Leahy — Smith America Invents Act, які спрямовані насамперед на ускладнення процедури патентування, адже чим важче патентним троліям отримати патент, тим складніше їм вступити в судові суперечки з реальними виробниками. Однією з пер-

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

спективних новацій є право третіх осіб впливати на експертизу заявок. Наприклад, якщо компанії стало відомо подання патентним тролем заявки на патентування винаходу чи корисної моделі, який на думку компанії не відповідає критеріям патентоспроможності, то вона може подати своє дослідження рівня техніки (*prior art*) і коментарі до нього.

Другим цікавим нововведенням є введення вищезгаданим актом обмежень на подання позовів проти групи відповідачів, зокрема заборонено подання позовів до групи відповідачів тільки на тій підставі, що кожен із них окремо порушує патент. Адже шляхом подання групових позовів патентні тролі могли блокувати роботу і розвиток цілих індустрій.

Аналіз закордонних і національних наукових публікацій та низки патентів, виданих Патентним відомством України, дає підстави для висновку про те, що патентний тролінг в Україні має певні особливості й відмінності від патентного тролінгу на Заході.

Ця особливість в Україні полягає в реєстрації у патентному відомстві України патентними троллями на своє ім'я прав інтелектуальної власності на неоригінальні або навіть абсурдні (давно та широковідомі) об'єкти, (наприклад, вішала, лампи розжарювання, корки для закупорювання пляшок, протектори шин, зовнішній вигляд ноутбука із закругленими кутами, кузовів автомобілів, пальчикових батарейок, пакування продуктів харчування тощо). Крім того, аналіз низки патентів, виданих патентним відомством України на корисні моделі і промислові зразки, свідчить про непоодинокі факти видачі патентів на об'єкти, які не тільки давно й широковідомі, а також трапляються випадки реєстрації об'єктів, на які раніше вже видано патенти на різних правоволоділцьців, що й нині чинні. Іноді дати видачі таких патентів різняться лише кількома місяцями чи навіть тижнями (упевнитися в цьому можна, зробивши аналіз виданих патентів, наприклад, на корки для закупорювання пляшок, яких за останні роки у відповідних державних реєстрах зареєстровано досить багато).

Зазначені особливості обумовлені хибами національного патентного законодавства, що полягають у можливості реєстрації промислових зразків і корисних моделей без проведення кваліфікаційної експертизи на предмет відповідності цих об'єктів умовам патентоздатності (новизни — для промислових зразків і новизни та промислової придатності — для корисних моделей), а також певними недоліками у роботі патентного відомства.

Так, наприклад, згідно зі ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» зазначено, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Крім того, таким зразком вважається зовнішній вигляд виробу, що відповідає критеріям патентоздатності. Відповідно до ст. 14 вищевказаного нормативно-правового акта для отримання патенту проводиться експертиза заявки на об'єкт патентування і має статус науково-технічної експертизи.

Однак, незважаючи на задекларованість науково-технічних підходів до вказаної експертизи, практика її проведення свідчить, що на даний час патенти в Україні видаються лише за результатами формальної експертизи заявки, тобто перевірки правильності заповнення документів. При цьому відповідність заявленого зразка критеріям охороноздатності залишається на совісті заявника, що є значним недоліком в умовах засилля шахраїв (умовою отримання патенту є лише вірно складена заявка і сплата всіх зборів).

Аналогічно вважає й С. Левицька. Зокрема, вона зазначає, що одна із головних проблем виникнення «патентного тролінгу» полягає в тому, що патент на промисловий зразок видається під відповідальність заявника, без проведення кваліфікованої експертизи на патентну новизну. Ця прогалина у законодавстві й стала основою для всякого роду зловживань з боку недобросовісних осіб.

Так, за останні роки відбулася масова реєстрація патентів недобросовісними заявниками, які у найкоротші терміни запатентували вішалки, зубочистки, сірники, деталі для автомобілів «ВАЗ» та інші давно відомі вироби, в результаті чого було зупинено експорт та імпорт значних партій товарів.

Адже після отримання патенту його праволоділець отримує повний пакет юридичних інструментів для захисту своїх прав інтелектуальної власності, як-то цивільно-правовий спосіб захисту, кримінально-правовий спосіб захисту чи захист прав інтелектуальної власності в адміністративному порядку, зокрема, захист на митному кордоні.

При цьому, хоча законом і передбачено можливість оскаржити такі патенти у суді та домогтися їх анулювання, відомий і той факт, що судовий процес розгляду спорів потребує досить багато часу. До цього ж часу «патентний троль» отримує серйозні правові важелі та має багато можливостей для здійснення маніпуляцій, у тому числі й із залученням органів виконавчої влади та правоохоронних органів.

*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

Таким чином, недобросовісні заявники отримують права на сумнівні об'єкти, щодо них автоматично включається механізм правової охорони та захисту їх прав. Унаслідок цього такі особи отримують можливість блокувати господарську та зовнішньоекономічну діяльність інших суб'єктів і займатися здирицтвом на начебто законних підставах, тобто фактично зловживати правами.

Однак жодна норма в національному законодавстві безпосередньо не передбачає відповідальності патентних тролів за зловживання правами, в тому числі за конкурентним законодавством. Сучасним законодавством не передбачено відповідальності патентних тролів за зловживання правами, які певним чином мають умовний характер, оскільки надаються під їх особисту відповідальність у частині відповідності об'єкта умовам патентоздатності.

Така ж проблема щодо порушення патентних прав існує і у сфері охорони здоров'я.

Попри те, що відповідно до ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникають у державі, для прискорення розгляду справ щодо порушень конкурентного законодавства, які виникають у сфері господарювання, створено позасудовий механізм захисту порушених прав суб'єктів господарювання — за допомогою органів Антимонопольного комітету України. Саме до компетенції даного органу віднесено притягнення до відповідальності порушників конкурентного законодавства та/або усунення недоліків порушень.

Згідно із звітом Антимонопольного комітету України [20] кількість порушень у сфері охорони здоров'я за останні роки у відсотковому відношенні до інших досліджуваних комітетом сфер була однією з найвищих: за результатами дослідження лише ринку лікарських засобів територіальними відділеннями названого комітету розпочато сімнадцять справ за ознаками порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Оскільки Антимонопольний комітет України не забезпечив відкритого доступу до бази своїх рішень щодо названих порушень, допустимим видається дослідження видів порушень прав на об'єкти права інтелектуальної власності (у формі недобросовісної конкуренції) шляхом аналізу судової практики оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України в судах.

Аналіз справи № 14/460, остаточне рішення у якій було прийнято Вищим господарським судом України [21], розкриває один із значених механізмів недобросовісної конкуренції у сфері охорони

здоров'я: у даній справі позивач (ТОВ «Рейнбо-ЛТД») оспорював рішення Антимонопольного комітету України, яким на нього було накладено штраф у розмірі 500 000,00 грн; за зустрічним позовом згаданий Комітет просив про зобов'язання виконати рішення та стягнення 500 000,00 грн штрафу. Підставою для прийняття рішення про накладення штрафу стали такі обставини:

- 1) фірма «Наброс Фарма ПВТ.ЛТД» є правоволодільцем: свідоцтва України № 22479 на знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН»; свідоцтва України № 21655 про реєстрацію авторського права на твір, а саме твір образотворчого мистецтва «Ескіз елемента упаковки для ліків «ДОЛАРЕН»; патенту України на промисловий зразок № 15688 «Етикетка для упаковки ліків «ДОЛАРЕН»;
- 2) на підставі відповідних реєстраційних посвідчень зазначена фірма систематично здійснювала поставки лікарського засобу «ДОЛАРЕН» з Індії на територію України;
- 3) оформлення упаковки препарату «ДОЛАРЕН» виробництва даної фірми включає в себе оригінальні елементи;
- 4) оформлення упаковки лікарського препарату «ДОЛАР» виробництва фірми «Ларк Лабораториз», яке ввозиться на територію України ТОВ «Рейнбо-ЛТД», схоже на оформлення упаковки лікарського препарату «ДОЛАРЕН», призводило до того, що споживач може сплутати продукцію фірми «Наброс Фарма ПВТ.ЛТД» з продукцією фірми «Ларк Лабораториз» і ТОВ «Рейнбо-ЛТД», яка розповсюджується на одному й тому ж ринку, в одних і тих же аптеках;
- 5) використання ТОВ «Рейнбо-ЛТД» під час реалізації лікарського засобу «ДОЛАР» виробництва фірми «Ларк Лабораториз» упаковки, оформлення якої є схожим на оформлення упаковки лікарського засобу «ДОЛАРЕН» виробництва фірми, є порушенням, передбаченим ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

У результаті дослідження усіх наявних у матеріалах справи доказів суд касаційної інстанції підтвердив правову позицію попередніх інстанцій, якими зустрічний позов Антимонопольного комітету України було задоволено, а в первісному позові відмовлено. Аналогічне порушення ТОВ «Рейнбо-ЛТД» було предметом розгляду Антимонопольного комітету України, а в подальшому й господарського суду міста Києва у справі № 14/292 [22].

Значного поширення, як свідчить судова практика, а також практика органів Антимонопольного комітету України набула

*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

така форма недобросовісної конкуренції, як поширення інформації, що вводить в оману, з використанням об'єктів права інтелектуальної власності. Так, у справі № 19/2а, в якій Вищий господарський суд України прийняв постанову [23], в якій було встановлено такі обставини: територіальним органом Антимонопольного комітету України було накладено штраф на ТОВ «Аптека № 263», оскільки останньою було поширено недостовірну інформацію зі словосполученням «Соціальна аптека просто сравните цены», яке водночас є знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 109095. Вищий господарський суд залишив у силі рішення попередніх інстанцій, якими рішення Антимонопольного комітету України було визнано законним та таким, що підлягає виконанню.

Саме остання із зазначених справ є показовою, оскільки подібні прояви недобросовісної конкуренції з використанням торговельних марок (наприклад, «Аптека низьких цін») набули поширення. Особливо це характерно для сфери охорони здоров'я як найбільш соціально орієнтованої галузі та галузі, що потребує регулювання у питанні ціноутворення.

Аналіз рішень судів свідчить про усталеність практики розгляду подібних справ, а також про те, що органи Антимонопольного комітету України у більшості випадків приймають правильні рішення щодо накладення штрафу на суб'єктів господарювання у випадку недобросовісної конкуренції з їхнього боку. Проте недоліком такого адміністративного способу захисту від недобросовісної конкуренції (тобто шляхом розгляду випадків такої конкуренції органами Антимонопольного комітету України) є те, що оскарження його рішень, а відтак і затримка виконання потенційно законного рішення може тривати не один рік. Це пов'язано з таким: попри те, що відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» [24], відсилення до якого передбачено у ст. 27 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», оскарження рішень органів згаданого Комітету здійснюється до господарських судів, адміністративні суди також приймають до свого провадження позови щодо оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України, в тому числі щодо суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я; це, зокрема, справи № 2а-3389/10/0570 Донецького окружного адміністративного суду [25], № 2-а4108/09/1970 Тернопільського окружного адміністративного суду [26].

Враховуючи викладене, нами пропонується з метою недопущення дублювання судових процесів, які можуть мати місце стосовно

одного і того ж випадку недобросовісної конкуренції, доповнення КАС України положенням, яке б однозначно визначили підвідомчість справ щодо недобросовісної конкуренції господарським судам. Нами пропонується ч. 3 ст. 17 КАС України доповнити пунктом такого змісту (ми пропонуємо доповнити п. 6, оскільки раніше нами пропонувалося доповнити цю ж частину п. 5):

«3. Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи:

- б) щодо оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України, прийнятих відповідно до Законів України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та «Про захист економічної конкуренції».

Отже, нами були досліджені види порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності, свідоцтва, патенти, права на які ще є чинними, тобто на такі об'єкти, що ще не стали суспільним надбанням.

Проте, як свідчить і судова практика, і дослідження іноземних науковців, поширеними є й такі дії суб'єктів правовідносин у сфері охорони здоров'я та інтелектуальної власності, що мають своїм наслідком порушення прав суспільства на об'єкти, що стали суспільним надбанням і можуть використовуватися для сприяння у реалізації прав пацієнтів. Як зазначалося, такі порушення відбуваються шляхом монополізації об'єктів, патенти, права, на які вже вичерпали свій строк чинності: йдеться про такі явища, як «патентний тролінг», реєстрація торговельних марок без наміру їх використання тощо. Розглянемо найбільш поширені види порушень.

Іноземні науковці, зокрема Р. Вайкхарі [27], визначають «патентний тролінг» як процес придбання компаніями, що не здійснюють будь-якого виробництва, патентів з метою подальшого блокування використання об'єктів, захищених ними (патентами), і їх (патентів) перепродажу за більш високими цінами компаніям-виробникам.

Дещо іншої позиції щодо термінології дотримується російський науковець В. Ю. Джермакян. Ним зазначається, що «патентні тролі» (у значенні патентів, а не правоволоділців таких патентів) «видані без обману патентних експертів, з адекватними рівню техніки формулами винаходу. ... Це, як правило, різні додаткові опції та інші розширення функціональних можливостей» [28]. Натомість ним пропонується використовувати термін «парасолькові патенти» (або спекулятивні заявки), у зв'язку з чим зазначається [29]: «Не викликає ніяких заперечень і має право на існування загальний



*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

принцип «парасолькового» захисту дійсно нових і оригінальних винаходів, патентування яких здійснюється з найбільш широким об'ємом прав, що запитуються, у формулі винаходу. Саме в такому, добросовісному контексті завжди розумівся принцип парасолькового захисту власних розробок, тобто широкої, не обмеженої окремими формами виконання винаходів, але у той же час такої, що не пересікається з чужими правами чи з інтелектуальною власністю, що стала суспільним надбанням». Натомість практика подання таких парасолькових заявок, як далі зазначає автор, свідчить, що дуже часто до них включаються не лише нові винаходи, але й такі, що вже стали суспільним надбанням.

Проте сам автор (В. Ю. Джермакян) зазначає, що на сьогоднішній день немає єдності у розумінні природи спекулятивних заявок, до яких також відносяться заявки з великою кількістю пунктів формули, багатоваріантні заявки, в тому числі з формулами Маркуша, ті, в яких розкривається результат без пояснення його досягнення, тощо. І такі заявки можуть містити, а можуть і не містити у собі елементи (об'єкти), що вже стали суспільним надбанням або не є новими.

Аналіз понять «спекулятивна заявка», «парасолькова заявка» та заявка, що містить формулу Маркуша, дає змогу встановити такий зв'язок між ними: заявка за формулою Маркуша та парасолькова заявка визначають такий тип заявки, яка містить широкий об'єм заявлених пунктів винаходу; відмінність же полягає в тому, що формула Маркуша з самого початку стосувалася заявок, об'єктом яких були хімічні речовини, натомість парасолькові заявки стосуються будь-яких об'єктів (на теперішній час така відмінність майже відсутня). Натомість спекулятивна заявка визначає те, наскільки повними, достовірними та достатніми є відомості, що підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі). Проте жодне із зазначених понять повною мірою не відображає того, що нами розуміється під зловживанням правами на об'єкти права інтелектуальної власності у формі «патентного тролінгу».

Під даним поняттям нами розуміється практика дій осіб (як фізичних, так і юридичних) щодо набуття прав інтелектуальної власності на об'єкти, які є очевидними (не новими) та/або стали суспільним надбанням, з метою подальшої монополізації певного ринку товарів (послуг). При цьому в подальшому реалізація отриманих прав такими особами здійснюється здебільшого у

формі заборони іншим особам використовувати об'єкти, при виготовленні яких (або при наданні послуг) використовується об'єкт, права інтелектуальної власності на який захищено патентом чи свідоцтвом; найчастіше це здійснюється у формі внесення об'єктів права інтелектуальної власності (об'єктів «патентного тролінгу») до митних реєстрів таких об'єктів або шляхом подання позовів про заборону використання згаданих об'єктів іншими особами. Таким чином, «патентний тролінг» є одним із видів зловживання правом, у даному випадку — на набуття прав інтелектуальної власності.

Основною ж причиною виникнення подібних ситуацій є те, що патенти на промислові зразки та на корисні моделі, які найчастіше використовуються при «патентному тролінгу», відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та ст. 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» видаються під відповідальність заявника після проведення лише формальної експертизи (що у сфері охорони здоров'я є особливо недопустимим). Як приклад судового захисту від «патентного тролінгу» нами наводилася судова справа № 2-1547/12 Солом'янського районного суду міста Києва, а як чинні патенти — «патентні тролі»: патенти України на промислові зразки №№ 21644 («Пробка гумова для закупорювання флаконів з лікарськими засобами»), 22224 («Пляшка скляна для крові, лікарських засобів, інфузійних та трансфузійних препаратів»).

Прикладами «патентного тролінгу» та позитивного досвіду боротьби з ними є такі судові справи: № 2-1547/12, що розглядалася Солом'янським районним судом міста Києва [30], № 7/565, що розглядалася господарським судом міста Києва [31]. Так, у першій справі позивачі просили визнати недійсним деклараційний патент України № 14675 на корисну модель «Ультразвуковий очищувач контактних лінз», оскільки даний об'єкт не є новим. Під час розгляду справи судом було встановлено таке: починаючи з січня 2006 року, позивачі ТОВ «Американський інститут лазерних технологій «АІЛАЗ» та ТОВ «ОАЗИС Суплай» імпортують в Україну ультразвукові очищувачі лінз CD2900; у травні 2006 року на ім'я відповідача видано деклараційний патент, що оспорується; до дати подання заявки на корисну модель за оспоруваним патентом загальнодоступними у світі стали відомості щодо сукупності суттєвих ознак корисної моделі, які зазначені в описі до деклараційного патенту.

*Порушення прав промислової власності в Україні*

Таким чином, отримання відповідачем патенту на об'єкт, що не був новим, було спрямовано не на сприяння науковому поступу та підтвердження новаторства автора у даній сфері, а на недобросовісну та необґрунтовану монополізацію відповідного сектору поставання, виробництва продукції у сфері охорони здоров'я.

Аналогічна ситуація мала місце і в другій із зазначених справ, в якій відповідачем (компанією «Ле Лаборатуар Серв'е») було отримано патент України № 57188 на винахід «А-Кристалічна форма трет-бутиламінової солі періндоприлу, спосіб її одержання і фармацевтична композиція, що її містить». Натомість, мотивуючи свій позов, компанія-виробник генеричних лікарських засобів, а надалі — і судовий експерт протиставили даному патенту відомості, що містяться в Європейських патентах на винаходи №№ EP0308341 (патент 1988 року), EP0049658 (патент 1981 року). В результаті розгляду справи судом було визнано недійсним зазначений патент на винахід. Досліджене рішення суду фактично допустило на ринок України генеричні версії лікарських засобів, у яких використовується речовина периндоприл, а це лікарські засоби від серцевої недостатності та артеріальної гіпертензії [32].

Наступним видом порушення прав суспільства і суб'єктів господарювання є недобросовісна монополізація позначень у таких випадках:

- 1) реєстрація торговельної марки на території України або поширення дії міжнародної реєстрації на таке позначення без мети її використання. Так, у справі № 20/210, що розглядалася господарським судом міста Києва [33], судом було встановлено такі обставини: відповідач набув в Україні статусу володільця міжнародної реєстрації № 756897 на торговельну марку «ZENIT» (дата реєстрації — 26.03.2001), у тому числі для товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні, антидепресивні, анальгетичні, знеболювальні та протизапалювальні препарати та речовини. Проте за весь час поширення реєстрації даної торговельної марки на територію України не ввозилися товари, марковані даним позначенням. Крім того, в Україні не було зареєстровано лікарських засобів під такою назвою. Враховуючи викладене, а також положення ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог позивача щодо дострокового припинення дії міжнародної реєстрації «ZENIT»;

- 2) реєстрація як торговельної марки позначення, що відтворює географічне зазначення. Доцільно дослідити правові наслідки монополізації використання позначення, що є, по суті, географічним зазначенням. Так, у справі № 2-228/10, що розглядалася Солом'янським районним судом міста Києва [34], юридична особа, яка є правоволодільцем свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 34366, 34366 («Трускавецька нова», «Трускавецька особлива»), звернулася до суду з вимогою про визнання недійсним свідоцтва на знак № 43579 («Трускавецька класична»). Даний позов було задоволено, оскільки оспорюваний знак було визнано схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками позивача. При цьому ані в матеріалах судової експертизи, ані в мотивувальній частині рішення не було досліджено питання про те, що обидва знаки містять елемент, який відтворює географічне зазначення, тобто є не охоронюваним як торговельна марка. Як наслідок, в Україні монополізованими є більшість відомих географічних зазначень мінеральних вод, які використовуються у лікуванні, що, на нашу думку, є неприпустимою практикою зловживання правами інтелектуальної власності з боку окремих суб'єктів;
- 3) реєстрація як торговельної марки позначення, що відтворює назву лікарського засобу.

Для прикладу доцільно навести справу № 2-769/10, що розглядалася Солом'янським районним судом міста Києва [35]. У зазначеній справі було встановлено таке: позивач ТОВ «ЕРБІС» з 1993 року використовує позначення: «ІНФОРМАЦІЯ\_3», «ІНФОРМАЦІЯ\_2» для групи препаратів, одержаних з тканини тваринного походження, яким притаманна профілактативна активність. Препарат призначений для підвищення імунобіологічного статусу організму сільськогосподарських тварин, що підтверджується доданими до матеріалів справи доказами.

У той же час встановлено, що 10.04.2009 року відповідачем-1 на ім'я відповідача-2 ОСОБА\_1 були видані свідоцтва України на знаки для товарів і послуг 5 класу МКТП (фармацевтичні та ветеринарні препарати), які відтворюють позначення, схожі з позначеннями «ІНФОРМАЦІЯ\_3», «ІНФОРМАЦІЯ\_2» для маркування власної продукції.

Таким чином, відповідач-2 недобросовісно зареєстрував на своє ім'я позначення, яке відтворює назву лікарського засобу, що при цьому було відомим протягом тривалого часу.

*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

Враховуючи викладені обставини, суд дійшов висновку про необхідність визнання недійсним оспорюваного свідоцтва.

Звертаючись до питання захисту прав інтелектуальної власності та форм такого захисту, доцільно зауважити певні особливості даного процесу. З цього приводу М. Ю. Потоцький зазначає [36], що не слід забувати особливості сфери інтелектуальної власності, де правове регулювання стосується відносин щодо нематеріальних об'єктів, використовувати які може одночасно необмежене коло осіб. Тобто під час тривалого адміністративного чи судового розгляду справи щодо одного порушника відбувається ланцюгова реакція порушення прав, об'єкти права інтелектуальної власності розповсюджуються та використовуються без дозволу третіми особами, які можуть навіть не уявляти, що вони є учасниками порушення прав.

Тим часом правовий захист багато в чому залежить саме від того, наскільки швидко і правильно буде вирішено спір.

Цьому, на наш погляд, мають сприяти дві супутні тенденції законотворчого та правозастосовчого спрямування: йдеться про зміни у законодавстві, які можуть сприяти реалізації юрисдикційної форми захисту порушених чи оспорюваних прав інтелектуальної власності та підвищенню рівня юридичної культури суспільства у цілому та у сфері господарювання зокрема як гарантії реалізації неюрисдикційної форми захисту. Так, у дослідженні судової практики, нами було виявлено, що у багатьох випадках особи, чії права були порушені, спершу зверталися до порушників з листами-попередженнями, якими, реалізуючи неюрисдикційну форму захисту (самозахист), мали намір припинити порушення прав. Проте, як свідчать матеріали таких судових справ, власники прав таким чином не лише не отримали бажаного результату — порушення не припинялися, але й взагалі не отримували відповіді на свої листи. Саме тому наявна необхідність вжиття заходів на рівні формування державної програми пропагування дотримання прав інтелектуальної власності, чесної підприємницької практики. Особливо при цьому варто робити акцент на негативних наслідках порушення прав інтелектуальної власності, що мають місце у сфері охорони здоров'я, та водночас неодмінно варто звертати увагу і на протилежну тенденцію — зловживання правом інтелектуальної власності, що є недопустимим.

У цілому ж під неюрисдикційною формою захисту прав розуміється сукупність дій юридичних і фізичних осіб щодо захисту

прав на об'єкти інтелектуальної власності, які здійснюються ними самостійно, без звернення по допомогу до державних або інших компетентних органів. Йдеться лише про законні засоби захисту [37]. Прикладом такого захисту можуть бути публічні заяви власників таких об'єктів (чи їх повноважних представників) про те, що певне підприємство використовує неналежний йому об'єкт, надсилання листів з попередженням про незаконність певної діяльності.

Юрисдикційна форма захисту прав передбачає діяльність уповноважених державою органів щодо захисту порушених або оспорюваних прав на комерційне найменування. Його суть полягає в тому, що особа, права і законні інтереси якої порушені неправомірними діями, звертається за захистом до державних або інших компетентних органів, які уповноважені застосовувати необхідні заходи для відновлення порушених прав і припинення правопорушення. Такими державними та іншими компетентними органами є МВС України, Антимонопольний комітет України, суди, митні органи, МОЗ України, ДСІВ України.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про міліцію» [38] міліція захищає, крім іншого, власність від протиправних посягань; згідно зі ст. 216 КПК України [39] слідчі органів внутрішніх справ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень за ст.ст. 176, 177, 229, 231, 232 КК України, які стосуються порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності. Таким чином, органи внутрішніх справ здійснюють діяльність щодо припинення злочинів, наприклад, припинення діяльності з виробництва фальсифікованих лікарських засобів, медичного устаткування, вилучення обладнання, за допомогою якого здійснювалося порушення, затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, тощо.

У свою чергу, митні органи відповідно до ч. 1 ст. 397 Митного кодексу України [41] сприяють захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України відповідно до цього Кодексу та інших законів України. Захист митними органами відповідно до ст. 399 Митного кодексу України здійснюється у разі, якщо митний орган на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.

*Порушення прав промислової власності в Україні*

Якщо ж протягом строків, зазначених у ст. 399 Митного кодексу України, порушення прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджене висновком експертизи, проведеної відповідним уповноваженим органом, то в установленому цим Кодексом порядку митний орган порушує справу про порушення митних правил, а товари — безпосередні предмети правопорушення вилучаються.

Повноваження Антимонопольного комітету України щодо сприяння розвитку добросовісної конкуренції (в тому числі щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності) полягають у можливості застосування до порушників певних видів відповідальності, передбачених ст.ст. 21, 25, 26 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» за дії, означені вище, а саме: накладення штрафу, вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання.

Що ж до повноважень суду, то, перш за все, необхідно звернути увагу на те, що суди уповноважені вживати як оперативних заходів щодо недопущення подальшого порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, не приймаючи при цьому остаточного рішення, так і, приймаючи остаточне рішення, захистити порушені права. До заходів щодо недопущення подальшого порушення або припинення порушення відносяться такі:

- заповідні заходи у формі накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито заповідні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб, що передбачені ст. 432 ГПК України. Заява про їх вжиття може подаватися особою до подання господарського позову, якщо є підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їх порушення;
- заходи до забезпечення позову у господарському та цивільному процесі (розділ X ГПК України та ст. 151–155 ЦПК України). Відповідно до ст. 66 ГПК України та ст. 151 ЦПК України забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Форми заходів є різноманітними та у сфері охорони здоров'я проявляються в такому: накладення арешту на майно, що належать відповідачеві (зокрема, на устаткування, що використовується для виготовлення

генериків тощо); заборона відповідачеві вчиняти певні дії (наприклад, заборонити виробнику генериків ввозити такі лікарські засоби на територію України до вирішення спору по суті); заборона іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору (заборона митним органам розмитнювати продукцію, виготовлену з використанням винаходу, що належить іншій особі, без її дозволу).

Приймаючи остаточне рішення у справі щодо захисту порушених, оспорюваних прав інтелектуальної власності, суд відповідно до ст. 16 ЦК України уповноважений: визнати право, визнати правочин недійсним, припинити дію, яка порушує право, визнати незаконним рішення органу державної влади тощо.

До органів, які, окрім захисних, виконують також і в цілому охоронні функції, слід віднести МОЗ України (в тому числі підпорядкований йому Державний експертний центр) та ДСІВ України.

МОЗ України, реєструючи лікарські засоби, отримує від заявників реєстраційне досьє на такий засіб, яке підлягає охороні як комерційна таємниця протягом п'яти років від розголошення і недобросовісного комерційного використання. Покладаючи на МОЗ України відповідний обов'язок, законодавець наділив його повноваженнями щодо захисту реєстраційного досьє від розголошення і недобросовісного комерційного використання. У зв'язку з цим у п. 3.8 Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого наказом МОЗ України від 26.08.2005 № 426 (у редакції наказу МОЗ України 04.01.2013 № 3) [41]: лікарський засіб не може бути рекомендований до державної реєстрації, якщо за результатами спеціалізованої експертизи не підтвердились висновки щодо його ефективності, безпеки та якості, а саме:

- якщо під час проведення спеціалізованої експертизи матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб, що містить ту саму діючу речовину, що й референтний/оригінальний лікарський засіб, було виявлено, що використано або посилялись на інформацію щодо ефективності та безпеки цього референтного/оригінального лікарського засобу, зареєстрованого в Україні вперше на підставі поданої в повному обсязі (повної) реєстраційної інформації, у період раніше ніж за 5



## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

- років з дня першої реєстрації референтного/оригінального лікарського засобу в Україні;
- якщо внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, у тому числі при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів.

Проте внесення змін до названого Порядку шляхом включення до нього абзацу п'ятого пункту 3.8 («якщо внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом ...») не видається цілком обґрунтованим. Внаслідок відсутності механізму взаємодії МОЗ України та ДСІВ України відсутні гарантії об'єктивності дослідження спеціалістами МОЗ України матеріалів заявок на лікарські засоби щодо дотримання прав на патенти. В даному разі наявні підстави для зловживання як заявниками, що можуть заявляти про відсутність порушень, так і власниками патентів, які, заявляючи про порушення своїх прав, можуть пред'являти патенти, видані внаслідок зловживання патентними права (явище «патентного тролінгу»). Тому нами пропонується виключення даного абзацу пункту 3.8 з урахуванням наведеного, а також необхідності запровадження в Україні «винятку Болар».

Центральним органом виконавчої влади, покликаним охороняти та захищати права інтелектуальної власності шляхом недопущення реєстрації тотожних/схожих торговельних марок, винаходів (корисних моделей), які не відповідають умовам патентоздатності, тощо є ДСІВ України. Крім того, захист зазначеною службою здійснюється під час судових спорів, що мають місце, наприклад, у випадку визнання недійсним (тобто оспорювання) свідоцтва чи патенту на об'єкт інтелектуальної власності.

Дослідженню недоліків, прогалин та переваг захисту прав інтелектуальної власності присвячена численна кількість дисертаційних досліджень, зокрема, Є. В. Юркової [42], Ф. О. Кіріленко [43], І. С. Кравченка [44], О. В. Ришкова [45], В. Д. Гулкевич [46], О. О. Штефан [47]. У свою чергу, у праці О. А. Андрейцевої [48] запроваджено поділ цивільно-правових способів захисту на об'єкти промислової власності; хоча, на нашу думку, в цьому полягає і суттєвий недолік роботи, адже подібного поділу не запропоновано і щодо інших об'єктів.

Натомість ми не вбачаємо необхідності щодо запровадження спеціального поділу на такі способи, адже такий поділ вже здійснено в спеціальних законах, які визначають повноваження дер-

жавних органів щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

У свою чергу, нами відзначається тенденція серед науковців, які досліджують тему захисту прав на зазначені об'єкти, щодо пропозицій про посилення відповідальності за відповідні порушення. Так, С. С. Волков [49] та Ю. Л. Бошицький [50] наполягають на необхідності підвищення кримінальної відповідальності за злочини, спрямовані проти інтелекту людини, як особливо суспільно небезпечні; О. В. Ришкова [54], по суті підтримуючи дану позицію, зазначає, що цивільно-правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності в сучасних умовах не здатен повною мірою забезпечити її захист. Компенсаційний принцип стосовно прав інтелектуальної власності має бути замінено на кратний, згідно з яким розмір майнової відповідальності збільшується у два і більше разів у залежності від розміру завданих збитків та інших обставин за принципом: чим більші збитки (школа), тим суворішою є відповідальність.

Поширення подібних поглядів та можливих законодавчих змін і на сферу охорони здоров'я створить ще більше перешкод у реалізації державою своїх соціальних функцій із забезпечення прав пацієнтів, адже у випадку посилення охорони та зміни механізму розрахунку збитків збільшаться ризики діяльності не лише національних генеричних компаній, благодійних організацій, що постачають в Україну необхідні лікарські засоби та медичне устаткування, а й самої держави, яка у разі видачі примусових ліцензій змушена буде самостійно виплачувати значні відшкодування компаніям-власникам прав або покладати ці витрати на ліцензіатів.

Тому, на наш погляд, за наявності економічно обґрунтованої необхідності посилення захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності таке посилення повинно стосуватися лише тих сфер, які не пов'язані з соціальним сектором виробництва і надання послуг, а особливо зі сферою охорони здоров'я.

Отже, до недоліків захисту прав інтелектуальної власності слід віднести: досліджену нами колізію щодо підвідомчості справ про порушення прав інтелектуальної власності; тенденцію до посилення відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності на рівні законодавства (зокрема, у ст. 229 КК України) та на обґрунтування такого посилення на рівні дисертаційних досліджень; розширювальне тлумачення деяких норм законодавства, що при-

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

зводить до невідповідного віднесення певних дій до порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності. Стосовно усіх зазначених недоліків нами було запропоновано внесення певних змін до законодавства та наведено доводи щодо зміни підходу до розуміння цих недоліків та прогалин.

Підсумовуючи вищевикладене, зважаючи на необхідність унеможливлення в подальшому виникнення фактів так званого «патентного тролінгу», усунення причин та умов, які сприяють зазначеному негативному явищу, вважаємо за необхідне невідкладно на законодавчому рівні вжиття наступних заходів:

- забезпечення реального науково-технічного підходу в системі експертизи промислових зразків та інших об'єктів права інтелектуальної власності з метою усунення випадків отримання патенту на загальновідомі зразки, які не мають ознак унікальності чи новизни;
- після проходження заявкою на патент стадії експертизи передбачити її електронну публікацію, що дасть змогу зацікавленим особам протягом двох місяців надати заперечення проти реєстрації прав на заявлений зразок у випадку його невідповідності критеріям правової охорони, а також на підставі використання торгівельної марки, що належить іншій особі або марки, добре відомої в Україні;
- передбачення механізму адміністративного (без судового розгляду) визнання недійсним виданого патенту, якщо будуть подані достовірні відомості (докази) його не пріоритетності, залишивши можливість оскарження такого рішення в судовому порядку;
- нормативного закріплення можливості притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності недобросовісних патентонабувачів, якщо у встановленому порядку буде доведено протиправність отримання патенту та завдання зазначеними протиправними діями шкоди охоронюваним правам інших осіб.

### **Список використаних джерел до розділу 1.4:**

1. Черниш Р. Ф., Назарчук Б. Ю. «Патентний тролінг» як передумова до загострення суспільно-політичної ситуації в державі та формування негативного іміджу України на міжнародній арені (за

прикладом Житомирської області) / Часопис Київського університету права, 2016/2. С. 260–264.

2. Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности: учебник. – Москва: Проспект, 2011. – С. 304.

3. Полный англо-русский словарь. 300 тысяч слов и вражений / В. К. Миллер. – М. Эксмо, 2013. – 1328 с. – С. 846.

4. The Oxford Russian Dictionary English-Russian, over 290 000 words translations, Edited by Paul Falla revised and updated throughout by Colin Howlett. – Oxford–Moscow, 1999. – 735 с. – С. 664.

5. Большой словарь иностранных слов. 35 тысяч слов. – Изд. 3-е, испр., перераб. / ред-кол. : А. Н. Булыко. – М. : Мартин, 2011. – 704 с. – С. 594.

6. Тролінг. Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.ru.wikipedia.org/wiki>.

7. Англо-український українсько-англійський словник: близько 70 000 термінів / упоряд. : Л. І. Шевченко, В. І. Муравйов [та ін.] : за ред. Л. І. Шевченко, В. І. Муравйова. – К. : Арії, 2010. – 704 с.

8. Патентний троль. Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.ru.wikipedia.org/wiki>.

9. Intellectual property strategies for the 21st century corporations: a shift in strategic and financial management / Lanning G. Bryer, Scott J. Lebson, Matthew D. Asbell. – Canada : John Wiley&Sons, 2011. – 346 p. – P. 144.

10. Как запатентовать лампочку и стать миллионером [Электронный ресурс] / «ЛІГАБізнесІнформ» Информационное агентство. – Режим доступа : <http://www.biz.liga.net/all/it/stati/2915790-kak-zapatentovat-lampochku-i-stat-millionerom.htm>.

11. Андрощук Г. О. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози / Г. О. Андрощук // Право та інноваційне суспільство. – 2013. – № 1. – С. 70–88. – С. 83.

12. Левковець О. М. Сучасні трансформації інституціональних умов функціонування сфери інтелектуальної власності // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2013. – № 4 (15). – С. 84–97. – С. 89.

13. Intellectual property strategies for the 21st century corporations: a shift in strategic and financial management / Lanning G. Bryer, Scott J. Lebson, Matthew D. Asbell. – Canada : John Wiley&Sons, 2011. – 346 p. P. 145–146.

14. James F. McDonough III The myth of the patent troll: an alternative view of the function of patent dealers in an idea economy [Електронний ресурс] / James F. McDonough III / Emory University School of Law (2011). – P. 227–228. – Режим доступу : <http://www.papes.ssrn.com/abstract=959945>.

15. Colleen Chien Startups and Patent Trolls [Електронний ресурс] / Colleen Chien // Santa Clara Law Digital Commons (2012). – Режим доступу : <http://www.digitalcommons.law.seu.edu/facpubs/533>.

16. Michael Risch Patent Troll Myths [Електронний ресурс] / Michael Risch / Villanova University School of Law (2012). – Режим доступу : <http://www.ssrn.com/abstract=1792442>.

17. Mello J. P. Tehnology Licensins And Patent Trolls [Електронний ресурс] / J. P. Mello // Boston University (2008). – Режим доступу : [https://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/scitech/volume122/documents/Mello\\_WEB\\_000.pdf](https://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/scitech/volume122/documents/Mello_WEB_000.pdf).

18. Roy Marc Tech Wants Patent Trolls Tamed [Електронний ресурс] // Internetnews.com Apr 26, 2006. – Режим доступу : <http://www.internetnews.com/bus-news/article.php/3500546>.

19. Загальна статистика судових справ, ініційованих НРЕ у 2001–2005 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.lexdigital.ru/wp-content/uploads/2012/07>.

20 Звіт Антимонопольного комітету України за 2012 рік, затверджений розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12.03.2013 № 175-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=95114&schema=main>.

21 Постанова Вищого господарського суду України від 25.01.2011 зі справи № 14/460 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/13651448>.

22 Рішення господарського суду міста Києва від 11.08.2010 зі справи № 14/292 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10795716>.

23 Постанова Вищого господарського суду України від 28.08.2012 зі справи № 19/2а [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25789913>.

24. Закону України «Про захист економічної конкуренції» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2210-14>.

25 Постанова Донецького окружного адміністративного суду від 29.03.2010 зі справи № 2а-3389/10/0570 [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8943754>.

26 Постанова Тернопільського окружного адміністративного суду від 13.01.2010 зі справи № 2-а4108/09/1970 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7628604>.

27. Rajkumar Vaikhari. The Effect of Patent Trolls on Innovation: A Multi-Jurisdictional Analysis / Indian Journal of Intellectual Property Law, Vol. 1, p. 64, 2008, pp. 33-48.

28. Джермакян В. Ю. Появятся ли на российском рынке «патентные тролли»? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.gorodissky.ru/publications/articles/?newsid=75>.

29. Джермакян В. Ю. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства (российский и зарубежный опыт) / В.Ю. Джермакян. – 2-е изд. – М.: Информ.-изд. центр Роспатента, 2005. – 248 с. – С. 155.

30. Рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 22.02.2012 зі справи № 2-1547/12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21822691>.

31 Рішення господарського суду міста Києва від 23.02.2012 зі справи № 7/565 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21778561>.

32 Інструкція для медичного застосування препарату «ПЕРИ-НДОПРИЛ-РІХТЕР» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=25886>.

33. Рішення господарського суду міста Києва від 06.02.2008 зі справи № 20/210 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1386067>.

34. Рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 12.11.2010 зі справи № 2-228/10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12290136>.

35. Рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 10.12.2010 зі справи № 2-769/10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12832339>.

36. Потоцький М.Ю. Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні: загальнотеоретичне дослідження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Потоцький М.Ю.; Ін-т права ім. князя Володимира Великого МАУП. - К., 2009. – С. 97.

37. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. – 2-е изд., пераб. и доп. – М.: ТК

Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 752 с. ISBN 5-98032-319-8. – С. 596.

38. Закон України «Про міліцію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-12>

39. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2054#n2054>.

40. Митний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran3361#n3361>.

41. Наказ МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 26 серпня 2005 року № 426 та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України з питань реєстрації лікарських засобів» від 04.01.2013 № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0425-13/print1360002863637954>.

42. Юркова Є. В. Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. В. Юркова ; Запоріж. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 15 с.

43. Кіріленко Ф. О. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності правоохоронними органами України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ф. О. Кіріленко ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 16 с.

44. Кравченко І. С. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ у сфері захисту права інтелектуальної власності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. С. Кравченко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2010. – 20 с.

45. Ришкова О. В. Захист прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. В. Ришкова ; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2007. – 21 с.

46. Гулкевич В. Д. Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. Д. Гулкевич ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2008. – 20 с.

47. Штефан О. О. Позовне провадження у справах з авторських і суміжних праввідносин у цивільному судочинстві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Олена Олександрівна Штефан; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К., 2000. – 19 с.

48. Андрейцева О. А. Цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти промислової власності: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. Б. Андрейцева ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – 20 с. – С. 7.

49. Волков С. С. Нові підходи до визначення та охорони інтелектуальної власності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. С. Волков ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 19 с. – С. 6.

50. Бошицький Ю.Л. Аспекти удосконалення правотворення у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні / Ю.Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 4. – С. 253–257. – С. 256.



## Частина II

### ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В ОБОРОННІЙ СФЕРІ

---

#### 2.1. Роль інтелектуальної власності в оборонній сфері та прогалини законодавства щодо відповідальності за порушення прав промислової власності

Існування будь-якої держави залежить від якості виконання нею своїх функцій у всіх сферах суспільного життя — економічній, політичній, науковій, культурній тощо. Всі ці сфери рівнозначно важливі для розвитку держави та її процвітання. Проте є одна сфера, яка найбільш акумулює в собі досягнення та здобутки всіх інших сфер, а від ефективного її функціонування залежить саме існування держави. Мова йде про оборонну сферу, яка до певного моменту знаходиться ніби в сплячому режимі, але завжди повинна бути готова виконати свою роль щодо захисту держави. Тому і увага держави до цієї сфери повинна бути завжди особлива. В цьому переконалась, на превеликий жаль дуже болісно, і держава Україна.

За всі роки незалежності України оборонній сфері приділяли надто мало уваги, державні мужі займалися не її розвитком, а розвалом і грабуванням. До чого це призвело ми всі наочно побачили навесні 2014 року. Хоча Конституція України [1] саме захист суверенітету і територіальної цілісності України відносить до найважливіших функцій держави. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Проте задля того, щоб Збройні Сили України могли виконати свою найважливішу функцію, вони мають бути всебічно підготовленими та відповідним чином забезпечені. А це вже залежить від якості виконання своїх функцій всіх гілок влади — Президента України як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Верховної Ради України, яка визначає засади внутрішньої і зов-

нішньої політики, Кабінету Міністрів України, який забезпечує державний суверенітет і здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності України [1], а також судова гілка, яка має стимулювати всі інші гілки через невідворотність покарання за неналежне виконання своїх функцій щодо забезпечення обороноздатності держави та підготовки до оборони України.

Відповідно до Закону України «Про оборону України» [2] «оборона України — система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів, що мають здійснювати державні органи щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту». Від якості розроблення, а саме головне якості реалізації на практиці зазначених заходів, і залежить обороноздатність держави, тобто здатність держави до захисту у разі збройної агресії. Вона складається з матеріальних і духовних елементів та є сукупністю воєнного, економічного, соціального та морально-політичного потенціалу у сфері оборони.

Таким чином обороноздатність держави не впаде сама собою як манна небесна. Для її забезпечення необхідно постійно та систематично працювати всім центральним органам виконавчої влади (ЦОВВ) держави в мирний час.

Підготовка держави до оборони в мирний час включає, серед іншого:

► формування та реалізацію воєнної, воєнно-економічної, військово-технічної та військово-промислової політики держави;

► розвиток військово-промислового комплексу, створення сприятливих умов для виробництва озброєння, військової техніки (ОВТ) і майна в необхідних обсягах;

► розвиток військово-технічного співробітництва (ВТС) з іншими державами з метою забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів озброєнням, військовою технікою і майном, які не виробляються в Україні;

► забезпечення розвитку воєнної науки, формування науково-технічного і технологічного набутку для створення високоефективних засобів збройної боротьби [2].

Основні принципи внутрішньої політики України у різних сферах, в тому числі національної безпеки і оборони, а також засади зовнішньої політики України визначені Законом України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [3].

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

До основних засад внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони належать, серед іншого:

➤зміцнення обороноздатності держави, посилення відповідальності органів державної влади всіх рівнів за неналежну підготовку і забезпечення безпеки держави;

➤забезпечення оснащення Збройних Сил України новітніми видами військової техніки та озброєнь, відновлення спроможності оборонно-промислового комплексу щодо впровадження новітніх технологій як на основі кооперації з державами-партнерами, так і впровадження власних замкнених циклів створення військової техніки та озброєнь.

А до основних засад внутрішньої політики в гуманітарній сфері належить також забезпечення ефективного захисту права інтелектуальної власності.

Основними засадами зовнішньої політики, серед іншого є забезпечення національних інтересів і безпеки України та розширення міжнародного співробітництва з метою залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та управлінського досвіду в національну економіку в інтересах її реформування, модернізації та інноваційного розвитку [3].

За роки незалежності України розроблено та прийнято багато нормативно-правових актів, державних програм розвитку та інших документів щодо забезпечення обороноздатності держави. Проте всі вони майже не виконувались, що привело практично до повної руйнації обороноздатності. Підтвердженням цього є анексія Криму та бойові дії на Донбасі в результаті агресії Росії. Лише після цього всі гілки влади в решті решт повернулися лицем до вирішення проблем, які давно назріли в оборонній сфері. Нормативно-правові акти стали не тільки розроблятися, але і втілюватися в життя.

Затверджені такі документи, як Стратегія сталого розвитку «Україна — 2020» [4], нові редакції Стратегії національної безпеки України [5] та Воєнної доктрини України [6], Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України [7].

Стратегія сталого розвитку «Україна — 2020» [4] передбачає в рамках чотирьох векторів руху (розвитку, безпеки, відповідальності та гордості) реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави.

Зокрема, за вектором безпеки передбачається проведення наступних реформ: системи національної безпеки та оборони; оборонно-промислового комплексу; захисту інтелектуальної власності тощо.

Першочерговою є реалізація реформи системи національної безпеки та оборони, головною метою якої є підвищення обороноздатності держави, реформування Збройних Сил України та інших військових формувань України відповідно до сучасних вимог та з урахуванням досвіду, набутого у ході антитерористичної операції, а також розвиток оборонно-промислового комплексу для максимального задоволення потреб армії. У Збройних Силах України пріоритет має бути наданий **впровадженню нових зразків озброєння та військової техніки**.

Стратегія національної безпеки України [5] визначає, що «запорукою національної безпеки і відновлення територіальної цілісності України є потужні Збройні Сили України, інші утворені відповідно до законів України військові формування, що забезпечені **сучасним озброєнням** і військовою технікою, активна зовнішньополітична діяльність».

Основними завданнями у сфері підвищення обороноздатності держави є:

► модернізація і випереджувальний розвиток оборонно-промислового комплексу, нарощування його виробничих потужностей, вироблення конкурентоспроможних на світовому ринку озброєнь і військової техніки, імпортозаміщення та збільшення власного виробництва критичних комплектуючих і матеріалів;

► поглиблення оборонно-промислового та військово-технічного співробітництва з іншими державами, насамперед державами-членами НАТО, ЄС, досягнення повної незалежності від Росії у питаннях виробництва озброєнь та військової техніки;

► підтримка перспективних, практично спрямованих наукових досліджень у сфері національної безпеки і оборони тощо [5].

Зазначено також, що реалізація Стратегії національної безпеки України буде відбуватися на основі не лише національного оборонного, безпекового, економічного, а також, що дуже важливо, **інтелектуального потенціалу**.

Воєнна доктрина України [6] визначає, що «воєнно-економічне та військово-технічне забезпечення воєнної безпеки держави безпосередньо залежить від оборонно-промислового комплексу країни (ОПК)».

Оборонно-промисловий комплекс — сукупність підприємств, установ і організацій промисловості та науки, що розробляють, виробляють, модернізують і утилізують продукцію військового призначення, виконують послуги в інтересах оборони для оснащення та матеріального забезпечення сил безпеки і оборони, а також здій-

снюють постачання товарів військового призначення та подвійного використання, надання послуг військового призначення під час виконання заходів військово-технічного співробітництва України з іноземними державами [6].

Основні зусилля планується зосередити на радикальне оновлення якісних характеристик озброєння і військової техніки, у тому числі прийняття на озброєння **принципово нових зразків, розроблених на основі сучасних технологій**.

Як бачимо, в цих документах все більше акцент робиться на оснащення Збройних Сил України та інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань новітнім ОВТ, розроблення яких неможливе без впровадження сучасних технологій, створених на основі об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ).

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України [7] ще конкретніше зазначає, що до основних шляхів досягнення необхідних спроможностей складових сектору безпеки і оборони належить, зокрема, підвищення ефективності наукової і науково-технічної діяльності в інтересах безпеки і оборони.

А основні напрями економічного забезпечення сектору безпеки і оборони передбачають, серед іншого, **розроблення, освоєння і впровадження новітніх технологій** [7].

Навіть цей короткий аналіз законодавства України дозволяє дійти висновку, що інтелектуальна власність все більше стає важливим фактором забезпечення обороноздатності нашої держави.

Цю тезу підтверджує і Закон України «Про основи національної безпеки України» [8], в якому до основних напрямів державної політики з питань національної безпеки у науково-технологічній сфері належить також посилення державної підтримки розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки як основи створення високотехнологічних систем, створення ефективної системи інноваційної діяльності в Україні та забезпечення необхідних умов для реалізації прав інтелектуальної власності.

Наявність такого положення в основах національної безпеки свідчить про наявність певних прогалин в законодавстві України стосовно інтелектуальної власності, які впливають у тому числі і на оборонну сферу. Тому реалізація цього напрямку державної політики з питань національної безпеки потребує:

➤ визначення наявних прогалин у законодавстві стосовно реалізації прав інтелектуальної власності всіма суб'єктами забезпечення національної безпеки;

➤ розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства з метою ліквідації виявлених прогалин;

➤ прийняття відповідних нормативно-правових актів та імплементація їх в суспільне життя держави.

Для того, щоб всі могли реалізувати свої права інтелектуальної власності, необхідні наступні умови:

➤ законодавче забезпечення охорони прав інтелектуальної власності;

➤ чітке визначення порушень зазначених прав;

➤ невідворотність покарання за здійснення порушень прав інтелектуальної власності.

Практика показує, що не все у нас гараз за всіма цими напрямками.

По-перше, законодавством не врегульовано чимало болючих питань щодо інтелектуальної власності, зокрема щодо визначення ролі та місця самої держави у сфері інтелектуальної власності. Відповідно до Цивільного [9] та Господарського [10] кодексів України держава та центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) не можуть бути власниками інтелектуальної власності, проте деякі закони визнають за державою право власності на деякі об'єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ). Зокрема Податковий кодекс України [11] визначає, що «Майнові права на програмне забезпечення електронного кабінету є державною власністю» (ст. 42-1.3), а Закон України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних» [12] зазначає, що «Обов'язковою умовою договору про створення Реєстру є повне набуття державою майнових прав інтелектуальної власності на створений Реєстр» (ст. 11).

Законодавством не визначено, яким чином держава може реалізувати свої корпоративні права на нематеріальні активи (у тому числі ОПІВ) державних підприємств та відповідною часткою цих активів у майні господарських товариств у разі, якщо вона є серед їх засновників, а також право замовника на ОПІВ, що створені при виконанні державного замовлення (особливо оборонного), у разі їх передачі виконавцем відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [13].

Крім того, не визначено механізм реалізації прав на ОПІВ, у разі коли право власності припиняється відповідно до Цивільного кодексу України [9], зокрема:

➤ відмови власника від права власності;

➤ звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника;

- припинення юридичної особи чи смерті власника;
- відчуження майна;
- реквізиції;
- конфіскації.

Таким чином, ОПВ можуть бути подаровані, успадковані державою, а також передані у власність держави за результатами виконання державного замовлення або за рішенням суду. Не виключено, що серед зазначених ОПВ можуть бути і дуже значні з погляду національної безпеки і оборони.

Тобто у цих випадках держава фактично є власником ОПВ. Проте юридичне закріплення права власності держави на ці об'єкти в чинному законодавстві України відсутнє, оскільки держава та виключена з переліку суб'єктів права інтелектуальної власності.

Держава набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом [9], а управління об'єктами державної власності відповідно до закону здійснюють Кабінет Міністрів України і, за його уповноваженням, центральні органи виконавчої влади [10].

Центральні органи виконавчої влади, реалізуючи право роботодавця, можуть володіти майновими правами інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору чи на замовлення, мають право на одержання патенту на службовий ОПВ.

Проте держава, органи державної влади відповідно до Господарського кодексу України [10] не є суб'єктами господарювання, тобто фактично не можуть здійснювати функції власника.

Чинні закони не забезпечують належної правової охорони інтелектуальної власності, що стосується національної безпеки:

- не визначено правовий статус ОПВ, які створено за рахунок коштів державного бюджету України або відносяться до сфери національної безпеки і оборони;
- не визначений державний орган, який від імені держави та в її інтересах може здійснювати права власника ОПВ;

Потребує спеціального статусу правова охорона ОПВ воєнного, спеціального та подвійного призначення, зокрема визначення:

- ОПВ, які можуть бути віднесені до сфери державної безпеки;
- який орган та за якими критеріями визначатиме ОПВ, що стосуються державної безпеки;
- умови набуття і здійснення права власності на ОПВ, що відносяться до сфери державної безпеки.

Відсутні закони про службові ОПІВ та ОПІВ, які створені при виконанні державних замовлень, про комерційну таємницю тощо.

Не врегульовано також питання виплати роялті за використання ОПІВ при виконанні державного, особливо оборонного, замовлення.

По-друге, підходи до визначення порушень прав інтелектуальної власності в нашому законодавстві дуже різняться. В основному в законах порушення визначаються в загальному виді, без визначення конкретного об'єкта, щодо якого здійснюється порушення, наприклад:

- невизнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) ОПІВ;
- невизнання права інтелектуальної власності чи посягання на нього;
- порушення права інтелектуальної власності на науковий та науково-технічний (прикладний) результат;
- незаконне використання ОПІВ, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на ОПІВ, що охороняється законом тощо.

В інших законах декларуються права чи визначаються зобов'язання без визначення їх невиконання порушеннями прав інтелектуальної власності, зокрема:

- автор ОПІВ має право на винагороду;
- майнові права на програмне забезпечення електронного кабінету є державною власністю;
- обов'язковою умовою договору є повне набуття державою майнових прав інтелектуальної власності;
- сторони державного контракту мають забезпечити охорону прав на створені ОПІВ згідно із законодавством;
- виконавець державного замовлення має виплатити винагороду творцеві ОПІВ згідно із законодавством тощо.

Деякі закони містять положення про порушення, які не прямо, але все одно відносяться до порушень прав інтелектуальної власності, наприклад такі:

- завдання майнової та (або) моральної шкоди фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового права;
- порушення майнових прав суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин в результаті незаконного обмеження в умовах будь-якого спеціального режиму господарювання;



- безпідставне та незаконне примусове відчуження об'єктів права приватної власності за надзвичайних обставин, без попереднього і повного відшкодування їх вартості;
- передача майнових прав на технології, створені за бюджетні кошти, для використання на території іноземних держав з порушенням порядку, визначеному Законом, тощо.

Більш чітко порушення прав інтелектуальної власності визначено в спеціальних законах щодо охорони конкретних ОПІВ. Особливо чітко виписані порушення авторського права — наведено 9 видів конкретних порушень [14]. Проте в законах щодо охорони об'єктів промислової власності підхід до визначення порушень інший — визначаються права власника охоронного документа, а далі зазначається, що будь-яке посягання на права власника патенту (свідоцтва), передбачені законом, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України [15–19]. І в основному акцент робиться на незаконному використанні об'єкта промислової власності. А щодо комерційної таємниці — на неправомірному розголошенні, збиранні або використанні.

І зовсім не визначена в нашому законодавстві відповідальність авторів (власників охоронних документів на ОПІВ) за здійснення ними порушень прав інтелектуальної власності, зокрема:

- створення корисної моделі з неправдивою інформацією про новизну і промислову придатність;
- використання секретного винаходу (корисної моделі) власником патенту без додержання вимог Закону України «Про державну таємницю» та без погодження із Державним експертом;
- передача права власності на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників патенту;
- відмова від укладення договору володільцем секретної інформації (винахідником) з державним органом (органами) щодо визначення порядку та умов охорони державної таємниці та згоди особи на реалізацію прав щодо інформації з урахуванням обмежень;
- неподання винахідником роботодавцю письмового повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель);
- патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах без попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) в Україні тощо.

По-третє невідворотність покарання за здійснення порушень прав інтелектуальної власності у нас не завжди присутня. І це не лише через те, що судова гілка влади у нас до цих пір реформується, а чимало суддів корумповані, але і через те, що у законодавстві жодним чином не визначена відповідальність за дії чи бездіяльність, які сприяють порушенню прав інтелектуальної власності. До цієї групи відноситься дуже багато порушень, для прикладу наведемо деякі з них, що стосуються оборонної сфери, зокрема:

- використання виконавцем одержаних ним результатів НДДКТР поза меж і умов, встановлених договором;
- передання виконавцем результатів робіт іншим особам з порушенням умов, встановлених договором;
- публікація виконавцем без згоди замовника науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт;
- неінформування виконавцем робіт замовника щодо заходів для захисту одержаних при виконанні робіт результатів, що підлягають правовій охороні;
- непроведення обов'язкової державної експертизи відповідно до законодавства інноваційних проектів, що інвестуються за рахунок Державного бюджету України, а також проектів, замовниками яких є органи державної влади;
- порушення законодавства в галузі державного експортного контролю;
- невизначення трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем розміру та порядку виплати авторської винагороди за створення і використання службового твору автору;
- порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності законів України, що призвели до виникнення збитків, втрати вигоди та/або моральної шкоди у інших таких суб'єктів або держави
- непроведення державної експертизи для технологій та/або їх складових, які закуповуються за бюджетні кошти, технологій та/або їх складових, створених або придбаних за бюджетні кошти, які передаються юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам-іноземцям або особам без громадянства;
- невизначення під час проведення державної експертизи технологій та їх складових технологічного рівня і новизни технологій, їх складових та обладнання; конкурентоспромож-

- сті технологій та продукції, яка буде виготовлена із застосуванням цих технологій; патентної чистоти технологій, їх складових;
- передача (приватизація) цілісних майнових комплексів підприємств без врахування їх нематеріальних активів;
  - невключення у собівартість дослідних робіт оборонного призначення витрат щодо проведення досліджень на патентну чистоту, витрат на винахідництво і раціоналізацію;
  - непроведення у процесі наукової та науково-технічної діяльності патентних досліджень та неоформлення звіту про патентні дослідження;
  - відсутність у тактико-технічних завданнях на виконання НДДКТР за державним оборонним замовленням вимог щодо охорони інтелектуальної власності та недотримання їх під час виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
  - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через неsumлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Таким чином, для того, щоб всі могли реалізувати свої права інтелектуальної власності, а саме головне, що ці права сприяли підвищенню обороноздатності нашої держави, необхідно удосконалити законодавство, в якому, зокрема, чітко визначити всі можливі порушення зазначених прав та забезпечити невідворотність покарання за здійснення порушень прав інтелектуальної власності.

## **2.2. Порушення прав інтелектуальної власності при розробленні озброєння та військової техніки**

За чверть віку незалежності майже всі в Україні зрозуміли, що збереження суверенітету та цілісності країни залежить не стільки від міжнародних договорів і гарантій, а від здатності Збройних Сил України дати відсіч агресору. А ця здатність забезпечується не лише патріотизмом і вишколом особового складу, але і оснащенням захисників сучасним озброєнням та військовою технікою (ОВТ).

Розроблення та модернізація ОВТ для потреб військових формувань України здійснюється оборонно-промисловим комплексом

за державним оборонним замовленням відповідно до вимог законів та інших нормативно-правових актів.

Оснащення Збройних Сил України новітніми видами ОВТ залежить, зокрема, від спроможності оборонно-промислового комплексу (ОПК) щодо впровадження новітніх технологій, забезпечення високого науково-технічного рівня, новизни, патентоздатності та патентної чистоти зразків ОВТ.

Забезпечення цієї спроможності вимагає зростання ролі патентно-правової охорони нових технологій та технічних рішень, що в свою чергу викликає необхідність удосконалення системи правової охорони результатів інтелектуальної діяльності, отриманих та використаних в процесі розроблення ОВТ.

При цьому мають бути забезпечені:

- захист прав і законних інтересів авторів, організацій-розробників і державних замовників, створення дієвих організаційно-правових механізмів виявлення та попередження можливих порушень їх прав;
- чітка регламентація здійснення правової охорони та захисту науково-технічної продукції, створеної за рахунок бюджетних коштів.

Як результат вищезазначеного, будуть створюватись сучасні конкурентоздатні високотехнологічні зразки ОВТ, які відповідатимуть всім вимогам замовника.

Усе це обумовлює необхідність посилення значення захисту інтелектуальної власності як в контексті забезпечення дотримання авторських прав, так і в питаннях відпрацювання механізму регулювання відношень державних замовників, розробників ОВТ і авторів ОПВ у сфері наукової діяльності зі створення новітніх зразків ОВТ.

Сучасне ОВТ є продуктом діяльності великих колективів фахівців державних органів, закладів та установ різних організаційних рівнів, компетенції, функціонального призначення та напрямів діяльності, які працюють в оборонній галузі. Вони складають три категорії: державні замовники, розробники ОВТ — виконавці державного замовлення та саме автори, які створюють ОПВ.

Процес розроблення (модернізації) ОВТ включає декілька послідовних етапів:

- оборонне планування;
- розроблення державного оборонного замовлення (ДОЗ);
- визначення виконавців державного оборонного замовлення (проведення торгів щодо закупівлі);

- укладання контрактів (договорів) на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) щодо розроблення ОВТ;
- виконання НДДКР виконавцями ДОЗ;
- контроль замовником виконання НДДКР та приймання результатів роботи;
- впровадження результатів НДДКР, зокрема серійне виробництво ОВТ за результатами НДДКР.

На кожному етапі розроблення ОВТ відповідно до законодавства України необхідно здійснювати заходи, що стосуються охорони інтелектуальної власності:

- проводити маркетингові та патентні дослідження;
- в договорах на виконання ДОЗ визначати вимоги щодо правової охорони інтелектуальної власності у процесі виконання контракту та після його закінчення, забезпечення правочинного використання ОПІВ з додержанням прав замовників, розробників та авторів ОПІВ;
- включати у собівартість НДДКР оборонного призначення витрат, пов'язаних з проведенням патентних досліджень у повному обсязі, на винахідництво і раціоналізацію, виплати авторських винагород;
- проводити державну експертизу планової та звітної документації на НДДКР з метою визначення наукового рівня та патентні чистоти розробок тощо.

Проте практика показує, що у сфері інтелектуальної власності, особливо, що стосується розроблення ОВТ, відбувається багато порушень прав інтелектуальної власності.

Зокрема «Українська правда» оприлюднила інформацію про 152 звернення Державного концерну «Укроборонпром» до правоохоронних органів стосовно зафіксованих порушень у процесі виконання ДОЗ, чимало яких стосуються і порушень прав інтелектуальної власності [20].

Для прикладу наведемо суть лише трьох звернень:

- щодо наявності окремих ознак використання службовими особами ДП «КАЗ «Авіакон» службового становища в інтересах деяких комерційних структур шляхом фальсифікації тендерної документації та укладання договорів на завідомо не вигідних для підприємства умовах, що можливо завдало «Авіакону» матеріальних збитків на загальну суму 109.136 доларів США;

- щодо причетності до виведення державних коштів посадовими особами КП «Науково-виробничий комплекс «Іскра» у ході виконання договорів за право використання об'єктів інтелектуальної власності та заподіяння шкоди на суму 7,1 мільйонів гривень;
- щодо причетності до виведення державних коштів посадовими особами «Науково-виробничий комплекс «Іскра» під час виготовлення та поставки Ефіопії двох одиниць РЛС. Сума збитків — 4,2 мільйонів гривень за нібито використання при виготовленні РЛС об'єктів інтелектуальної власності за ліцензійним договором з ТОВ «КІТ».

Ці та інші факти порушень пов'язані, на наш погляд, з двома основними факторами.

По-перше, зі зростанням ролі інтелектуальної власності як чинника отримання прибутків та бажанням отримати їх неправомірно з мінімальними затратами.

По-друге, з неякісним виконанням центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ) — державними замовниками своїх функцій стосовно визначення заходів щодо забезпечення охорони інтелектуальної власності та здійснення ефективного контролю за їх виконанням всіма учасниками ДОЗ. Це, в свою чергу, пов'язане з тим, що ЦОВВ не є суб'єктами права інтелектуальної власності, тобто не можуть бути власниками ОПВ та здійснювати їх комерціалізацію [9, 10]. А оскільки відсутня пряма зацікавленість, то у цих органів, а особливо у державних службовців, відсутнє і бажання щось робити щодо запобігання цим порушенням.

Українське законодавство в основному дозволяє захистити права авторів і їх роботодавців-виконавців ДОЗ на ОПВ. Зокрема Цивільний кодекс [9] визначає, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену Цивільним кодексом, іншими кодексами, законами чи договором.

Відповідальність за порушення в сфері інтелектуальної власності передбачена як адміністративна, так і кримінальна.

До таких порушень відносяться, зокрема:

- незаконне використання ОПВ, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на ОПВ, що охороняється законом;
- неправомірне збирання, розголошення або використання відомостей, що є комерційною таємницею.

Навіть посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, що пов'язані з недодержанням установлених правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків [21], зокрема за порушення вимог вибору і застосування процедур закупівлі, відповідальність несуть члени тендерного комітету або уповноважена особа (особи) персонально [21].

За неналежне виконання своїх зобов'язань за контрактом сторони теж несуть відповідальність відповідно до закону та контракту [22].

Проте всі ці норми не забезпечують від можливих порушень прав інтелектуальної власності, причому всіма суб'єктами, які приймають участь у розробленні ОВТ — ЦОВВ, що виступають замовниками ДОЗ, підприємствами та організаціями, що здійснюють розроблення (модернізацію) ОВТ, та працівниками цих підприємств, які саме і створюють ОПІВ.

Ще раз підкреслимо, що лєвова частка всіх порушень може бути попереджена державними замовниками правильною роботою в договірній площині у разі відповідального відношення до забезпечення національних інтересів і належного виконання своїх функцій посадовими особами. На разі можливі дії або бездіяльність державних замовників, що прямо порушують норми права інтелектуальної власності, або ж опосередковано, вчинення яких начебто не має прямого відношення, проте призводить у подальшому до значних порушень прав інтелектуальної власності.

До можливих порушень прав інтелектуальної власності при розробленні ОВТ державними замовниками ДОЗ ми відносимо, зокрема:

- планування оборонного замовлення без проведення маркетингових досліджень;
- визначення критеріїв оцінки при проведенні переговорної процедури закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі НДДКР), без вимоги щодо передачі технології;
- укладання державних контрактів, розроблення ТТЗ та інших договірних документів без вимог щодо:
- правової охорони інтелектуальної власності у процесі виконання контракту та після його закінчення;
- проведення виконавцем патентних досліджень;
- проведення державної експертизи документації, підготовленої виконавцями за результатами робіт;

- внесення до переліку національних стандартів, які є обов'язковими при виконанні НДДКР, державних стандартів України щодо проведення патентних досліджень, оформлення патентного формуляра відповідно до державних стандартів України [23, 24] тощо;
- блокування включення у собівартість НДДКР оборонного призначення витрат, пов'язаних з проведенням патентних досліджень, оформленням охоронних документів на ОПІВ, виплати авторських винагород за використання ОПІВ;
- розголошення або передачу третім особам отриманих від виконавця відомостей у будь-якій формі, що розкривають суть наукової чи технічної ідеї або розробки;
- відсутність перевірки замовником при контролі виконання ДОЗ здійснення заходів, щодо охорони інтелектуальної власності та наявності патентної документації на продукцію та технологію її виготовлення;
- проведення державної експертизи усіх видів конструкторської документації, технологій та/або їх складових, які закуповуються за бюджетні кошти, без звіту про патентно-кон'юнктурні дослідження та патентного формуляра, а, відтак, без визначення технологічного рівня, конкурентоспроможності та новизни, патентної чистоти технологій, їх складових;
- внесення конструкторської документації, розробленої за результатами виконання ДОЗ, до реєстру, який ведеться державним замовником, без використання ОПІВ;
- використання інтелектуальної власності, що створена (використана) в процесі виконання державного контракту, без укладення окремого договору;
- невизначення порядку охорони та використання ОПІВ після завершення контракту.

При виконанні ДОЗ замовник, зокрема Міністерство оборони України, ігнорує питання виплати роялті розробнику ОВТ. Про це повідомив інформантству «Оборонно-промисловий кур'єр» генеральний директор ТОВ «Науково-виробнича фірма «Адрон» Микола Архипов [25]. За його словами, військове відомство ще на розрахунково-калькуляційному етапі просто викреслює із кошторису рядок «роялті», наполягаючи, що не має методики обчислення роялті.

Архипов зазначив, що розробки компанії, частину з яких вже прийнято на озброєння та успішно використовують вітчизняними захисниками в зоні проведення антитерористичної операції в До-



нецькій та Луганських областях, є ініціативними і проводяться за власні обігові кошти. Як пояснив керівник підприємства, після завершення розробки та випробувань (в тому числі і державних) дослідних зразків, документацію на їх серійне виробництво за ліцензійними угодами фірма передає на підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК). Згідно з умовами ліцензійних угод, після реалізації продукції покупцеві (у даному випадку замовнику) виробник зобов'язаний виплатити ТОВ НВФ «Адрон» авторську винагороду у вигляді роялті, величина якої визначається договірними відносинами [25]. Проте цю виплату Міністерство оборони України просто блокує.

Наслідки такого підходу вкрай негативні для усіх розробників оборонних технологій. Зокрема, не має можливості повернути витрачені на розробку та випробування кошти, а через це закінчувати вчасно діючі розробки та вкладати гроші у нові проекти.

До того ж Міністерство оборони України та інші ЦОВВ — державні замовники (і не тільки) самі є порушниками прав інтелектуальної власності, оскільки по цей час користуються неліцензійним програмним забезпеченням.

Крім того можливе незабезпечення центральними органами виконавчої влади:

- формування баз даних про технології та/або їх складові, майнові права інтелектуальної власності;
- контролю за передачею майнових прав на технології, створені за бюджетні кошти;
- контролю за виплатою винагороди авторам технологій;
- контролю за веденням обліку технологій у складі майна підприємств, у тому числі нематеріальних активів, які є складовими технологій;
- створення структурних підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Саме ці підрозділи призначені виявляти та попереджувати можливі порушення, але їх не тільки не створюють, а навіть існуючі ліквідують, як це здійснили в Міністерстві оборони України — головному державному замовнику ОВТ.

Міністерство оборони є одним з найбільших в Україні замовників науково-технічної продукції військового, подвійного та спеціального призначення, розроблення якої супроводжується створенням ОПШВ. Забезпечення правової охорони, захисту та ефективного використання таких об'єктів мало би бути важливим елементом

супроводження НДДКР за ДОЗ на всіх етапах життєвого циклу ОВТ у Збройних Силах України.

Значна кількість структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України у відповідності до своїх повноважень здійснюють супроводження НДДКР в інтересах Збройних Сил України. Але на даний момент ні в Міністерстві оборони України, ні в Генеральному штабі Збройних Сил України не визначені структурні підрозділи, на які б покладалось виконання завдань та реалізація функцій стосовно забезпечення охорони інтелектуальної власності та захисту інтересів державного замовника щодо ОПІВ, які створюються (використовуються) при виконанні ДОЗ.

У зазначених вище структурних підрозділах не передбачено штатних фахівців, які б при цьому опікувалися питаннями інтелектуальної власності. Таким чином не здійснюється така важлива складова науково-технічного супроводження НДДКР щодо розроблення (модернізації) ОВТ, як патентно-ліцензійне супроводження.

Оскільки використання ОПІВ в основному здійснюється розробником ОВТ — виконавцем ДОЗ, то і найбільше порушень прав інтелектуальної власності може здійснюватись саме ним.

А підґрунтя для можливих порушень закладається ще у статутних документах розробника, зокрема відсутністю у колективному договорі, що укладаються в організаціях-виконавцях ДОЗ, положень щодо охорони прав інтелектуальної власності: що виключне майнове право на службовий ОПІВ належить роботодавцю, а немайнові права належать авторам, яким виплачується авторська винагорода, розмір, строки і порядок виплати якої визначаються трудовим договором (контрактом) між автором і роботодавцем. Цей договір теж в більшості випадків не укладається, або ж в ньому відсутні положення про розмір та порядок виплати авторської винагороди за службовий ОПІВ.

При створенні службового ОПІВ можливі наступні порушення:

- затягування розгляду повідомлення автора про створення службового ОПІВ і прийняття щодо нього рішення;
- перевищення роботодавцем строку збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання понад чотири роки;
- невиплата винагороди авторам службових ОПІВ за їх використання.

При цьому можливе «викачування» науково-технічних секретів та «ноу-хау», як це, наприклад, мало місце з розробленням літака

«Ан-70», коли задля залучення інвестицій показували літак всім потенційним партнерам без дотримання належних заходів щодо охорони інтелектуальної власності. В результаті було втрачено «ноу-хау» — форма гвинта, яку зарубіжні «партнери» запозичили та використали у власній розробці.

При виконанні державного контракту за ДОЗ теж можливо недодержання виконавцем вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, стосовно:

- проведення патентних досліджень, особливо щодо патентної чистоти, відповідно до державного стандарту «ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» [23];
- повідомлення замовника про результати перевірки щодо патентної чистоти ОПВ, що використовуються під час виконання роботи;
- інформування замовника про отримання при виконанні робіт результатів, що підлягають правовій охороні;
- оформлення документів для захисту ОПВ, створених у ході виконання роботи, без погодження із замовником;
- публікації науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт, без згоди замовника;
- передачі результатів робіт іншим особам;
- неправомірне використання виконавцем під час виконання контракту ОПВ, права на які належать йому або третій стороні, або без погодження із замовником;
- використання запатентованого секретного винаходу (корисної моделі), а також передання права власності, надання дозволу (видача ліцензії) на його використання з порушеннями вимог Закону України «Про державну таємницю» [26] та без погодження із Державним експертом, зокрема без сплати власнику патенту адекватної компенсації відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) та грошової компенсації на покриття витрат за сплату зборів;
- укладення окремого договору із замовником на використання інтелектуальної власності, що створена в процесі виконання державного контракту, або передачі йому майнових прав на ОПВ;
- передачу замовнику майнових прав на технологію та/або її складові, що створені у процесі виконання НДДКР, які фі-

нансуються за рахунок бюджетних коштів, якщо технологію та/або її складові віднесено до державної таємниці та в інших випадках, визначених законом;

- обов'язкової реєстрації технологій або їх складових, що створені або використані при виконанні НДДКР;
- оформлення патентного формуляра після виконання НДДКР відповідно до державного стандарту «ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення» [24] та включення його до комплексу технічної документації на НДДКР разом зі звітом про патентні дослідження;
- здійснення закордонного патентування технологій або їх складових, створених за бюджетні кошти, з порушенням законодавства України.

Крім того при укладенні договорів про трансфер технологій не визначаються:

- порядок надання субліцензій на складові технології третім особам;
- порядок передачі прав на ноу-хау;
- розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання технологій, а також відповідальності сторін за порушення умов договору.

Така ситуація приводить до «витоку» ОПІВ з легального ринку товарів, до так званої «тінізації» обігу ОПІВ.

Савенко В. Г., в своїй статті «Загрози економічній безпеці України у сфері інтелектуальної власності» [27] називає «тінізацію» обігу ОПІВ найбільш складним та малорегульованим явищем, що призводить до підриву авторитету держави та, відповідно, до погіршення інвестиційного клімату, супроводжується недоотриманням коштів у держбюджет через неконтрольовані операції купівлі-продажу, що не обкладаються податками, втратою валютної виручки від патентно-ліцензійної торгівлі, витоком національного інтелектуального капіталу. Найпоширенішими «тіньовими» операціями є продаж інтелектуальних продуктів, здобутих за допомогою прийомів промислового шпіонажу, продаж їх за кордон без отримання правової охорони в Україні та попереднього втілення у вітчизняній промисловості, непродуктивні витрати й відтік валютних коштів за імпорт застарілих технологій або неповернення валютної виручки за експортними операціями з об'єктами права інтелектуальної власності.

Показовим щодо втрати інтелектуальних продуктів через «тінізацію» відносин у сфері розпорядження ОПІВ є досвід Російської Федерації, коли було завдано значного удару російській авіапромисловості. Так, французька компанія «Ерокоптер Франс» отримала в РФ 8 патентів у галузі гелікоптеробудування, а корпорація «Томпсон» запатентувала спосіб обробки відповідних сигналів вторинної радіолокаційної системи літаків. Голландська компанія «Йелстаун Корпорейшн» змогла отримати 8 патентів у галузі побудови двигунів. Таким чином було запатентовано повітряний гвинт на російському гелікоптері Ка-50 «Чорна Акула» та спосіб керування ним. Це означає, що для виробництва та продажу РФ Ка-50 необхідно отримати патентно-ліцензійний дозвіл у іноземних контрагентів [27].

В законодавстві України значну увагу приділено охороні прав авторів ОПІВ. І це абсолютно правильно, адже саме вони своєю творчою працею створюють ОПІВ, які потім можуть використовуватись неправомірно. Проте і самі автори можуть здійснювати порушення вимог законодавства. Особливо ці порушення чутливі в сфері розроблення ОВТ, оскільки можуть призвести до шкоди національним інтересам України. До таких порушень належать, зокрема такі:

- неподання винахідником роботодавцю письмового повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель);
- створення корисної моделі з неправдивою інформацією про новизну і промислову придатність;
- передача права власності на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників патенту;
- відмова власником патенту у наданні дозволу на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту;
- патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах без попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Установи;
- недотримання працівником вимог конфіденційності щодо інформації, яка стосується суті розробленого рішення;
- відмова від укладення договору володільцем секретної інформації (винахідником) з державним органом (органами),

якому (яким) державним експертом з питань таємниць надається право приймати рішення щодо суб'єктів, які мають доступ до цієї інформації та її матеріальних носіїв, щодо визначення порядку та умов охорони державної таємниці, зокрема режиму секретності під час користування і розпорядження секретною інформацією та її матеріальними носіями, та згоди особи на реалізацію прав щодо інформації або її матеріальних носіїв з урахуванням обмежень, установлених відповідно до цього Закону, взяття особою на себе зобов'язання щодо збереження державної таємниці та ознайомлення її з мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.

У разі порушення права інтелектуальної власності його захист здійснюється у порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

Проте не всі порушення, а тим більше відповідальність за них, визначені чинним законодавством. Хоча наслідки, в разі їх здійснення, можуть бути дуже важкими.

Наприклад, непроведення патентних досліджень або проведення їх не в повному обсязі не визначено як порушення права інтелектуальної власності, а як наслідок — проведення розробки в хибному напрямку, а ще гірше — порушення прав власників чинних охоронних документів і значні матеріальні претензії.

Яскравим прикладом таких претензій є, зокрема, заявлені у 1997 році претензії Російської Федерації на використання активної броні на танках, що Україна поставляла за контрактом до Пакистану. Претензії стосувалися використання українськими розробниками ще радянських патентів на активний захист, які після розпаду СРСР Росія «приватизувала», та оцінювалися в 55 мільйонів доларів США, що практично дорівнювало половині суми контракту. Конфлікт вдалося вирішити лише завдяки втручанням президентів країн.

Прикладом необхідності захисту інтелектуальної власності є фірмовий знак «Ан», що протягом 60 років був візитною картою фірми Антонова, який в 2002 році громадянин Бельгії зареєстрував на своє ім'я. За рішенням апеляційного суду України Державне підприємство (ДП) «АНТК ім. О. К. Антонова» було вимушене усунути з бортів своїх літаків цей знак, тому що вартість ліцензії на використання знака, яку зажадав новий патентовласник, була надмірно великою. З 2002 року фірмовим знаком ДП «АНТК

ім. О. К. Антонова» став напис «АНТОНОВ», що наносився на кіль літака. Лише у 2006 році, після закінчення терміну дії охоронного документа, фірма повернула собі право використовувати знак «Ан», зареєструвавши його в Україні.

Ці приклади свідчать про наявність проблем організаційного та нормативно-правового забезпечення захисту інтелектуальної власності в Україні. Вони показують, що тлумачення і практичне застосування нормативних приписів не завжди здійснюється адекватно, а іноді виникає ситуація, яка сприяє суттєвим помилкам і навіть зловживанням.

Інший приклад — невизначення в колективних і трудових договорах положень щодо дотримання прав інтелектуальної власності призводить до втрати авторами майнових, а то і немайнових прав на службові ОПВ та неотримання винагороди за їх використання.

За порушення умов державного контракту передбачена відповідальність сторін, а за те, що в цих умовах не визначені, або не чітко визначені, вимоги щодо проведення патентних досліджень та інших заходів щодо охорони інтелектуальної власності відповідальність не передбачена. В результаті замовник може отримати зразок ОВТ, який уже морально застарів та ще й з матеріальними позовами.

Як бачимо, спектр можливих порушень прав інтелектуальної власності у сфері розроблення ОВТ дуже широкий. І для того, щоб цей спектр звузити, необхідно постійно вдосконалювати законодавство не лише з метою встановлення відповідальності за нові порушення прав інтелектуальної власності та за порушення, які, у разі їх здійснення, сприяють зазначеним порушенням, але і підвищення ролі та відповідальності ЦОВВ — замовників ДОЗ та їх посадових осіб за організацію та виконання заходів щодо попередження та недопущення таких порушень. Адже до цього часу характерною особливістю нашої держави є правовий нігілізм, тому що навіть чинні закони та інші нормативно-правові акти не виконуються! І це загальнодержавна проблема України у всіх сферах діяльності.

### **2.3. Порушення прав інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві**

Військово-технічне співробітництво України з іноземними державами є складовою не тільки державної зовнішньої політики, а також і внутрішньої політики, оскільки розглядається як один з основних чинників науково-технологічного розвитку вітчизняного

оборонно-промислового комплексу (ОПК), джерело надходження коштів для розроблення новітніх технологій, створення й закупівлі озброєння і військової техніки (ОВТ) для потреб Збройних Сил (ЗС) України, інших військових формувань та правоохоронних органів України [28].

Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку ОВТ свідчать про постійне зростання ролі трансферу військових технологій у галузі ВТС.

Дослідження, здійснені іноземними та вітчизняними науковцями, показують, що збільшення обсягів експорту високотехнологічної продукції не тільки позитивно впливає на економічний розвиток держави, але також є необхідною умовою такого розвитку [29; 30; 31].

За таких умов трансферт військових технологій може стати інноваційним напрямом розвитку вітчизняної економіки. Особливо це стосується ОПК України. Наша держава не тільки має значний потенціал щодо експорту військових технологій, але і сама потребує отримання новітніх технологій для забезпечення переозброєння Збройних Сил (ЗС) України сучасним ОВТ.

Створення новітніх технологій передбачає використання об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ), що зумовлює зростання ролі правової охорони їх використання, особливо при ВТС.

Тому актуальним є визначення та аналіз можливих порушень прав інтелектуальної власності при здійсненні міжнародного ВТС.

Сьогодні ринок озброєння дедалі більше орієнтується на закупівлю ефективних технологічних рішень. Передача технологій стає невід'ємною частиною більшості контрактів, а замовники спецпродукції (Україна також) все частіше мають намір одержувати разом з продукцією доступ до технологій її виробництва.

Україна поступово виходить на етап переозброєння своїх Збройних Сил новітніми озброєннями і військовою технікою, що передбачає суттєві зміни оборонної промисловості. Підприємства ОПК все більше розраховують на взаємодію з міжнародними партнерами у галузі обміну технологіями та налаштовуються на створення спільних підприємств та реалізацію спільних високотехнологічних науково містких проєктів.

Тому подальше міжнародне ВТС може мати декілька аспектів.

*По-перше*, — це обмін технологіями та реалізація спільних проєктів з розробок та виробництва нової номенклатури ОВТ.

*По-друге*, — створення та реалізація проєктів з просування на ринки третіх країн спільно підготовлених зразків ОВТ.



Однак відсутність в Україні досвіду торгівлі технологіями призводить до ситуацій, коли розроблена в Україні за державні кошти технологія оборонного призначення передається іноземному замовнику за безцінь.

Як зазначають фахівці, значну проблему українським експортерам створює незахищеність інтелектуальної власності. У 2002 р. Україна поставила до Китаю два комплекти автоматизованих комплексів РЕБ Мандат-Б1Е (використовується для придушення наземних радіостанцій). Система призначалася для китайської армії. Тепер антена та комплекс РЕБ, схожі на встановлені в Мандат-Б1Е, фігурують у каталозі китайської компанії China Electronic Technology Import & Export Corporation. Експерти прогнозують, що слід чекати копіювання двигунів українського ВАТ «Зоря-Машпроект» для десантних кораблів на повітряній подушці [32].

Питання захисту інтелектуальної власності вельми важливі в контексті функціонування міжнародного ринку ОВТ, на якому військові технології часто є важелем економічного й політичного впливу. Наприклад, свого часу Швеція не змогла здійснити експорт винищувачів до Південно-Африканської Республіки тільки тому, що представники американської компанії, яка була власником патенту на технологію виробництва одного з вузлів винищувача, не надали згоду на здійснення її експорту [34].

Водночас деякі фахівці розглядають можливість експорту незапатентованих вітчизняних технологій до азійських та африканських держав. Українські експортери технологій стверджують, що, експортуючи військову технологію, наприклад у Китай, зовсім не обов'язково патентувати цей виріб за встановленою міжнародною практикою [35]. Проте експорт незапатентованих військових технологій має низку потенційних загроз. Наприклад, відомий у світі автомат Калашникова виробляють майже у двадцяти країнах, однак коли така зброя застосовується під час вирішення внутрішніх конфліктів у найменш економічно розвинених державах, міжнародне співтовариство зазвичай вказує на Росію та Україну як на найбільш можливих експортерів такого озброєння. А це, безумовно, негативно впливає на міжнародний імідж нашої держави [35]. Саме тому експерти погоджуються, що для успішного експорту військових технологій Україна має суттєво підвищити якість системи охорони інтелектуальної власності як важливого інструменту міжнародних економічних відносин.

Як зазначає Щеглюк Б.П. [29], здійснення експорту військових технологій, з одного боку, відбувається з урахуванням принципів, що регламентують процеси міжнародного трансферу технологій загалом, а з іншого — має певні власні особливості.

Тому, на думку більшості науковців, аналіз питань експорту вітчизняних військових технологій слід здійснювати як з урахуванням загальних особливостей експорту технологій, так і з урахуванням специфіки ВТС та функціонування військово-промислового сектору економіки.

Оскільки товари військового призначення та подвійного використання (ВППВ) створюються на основі ОПІВ, то права на ці об'єкти потребують відповідної охорони, здійснення якої при ВТС має свої особливості. Ці особливості пов'язані з наступним:

1. Необхідністю забезпечення національних інтересів і безпеки держави, збереження секретної та конфіденційної інформації.
2. Необхідністю забезпечення охорони інтелектуальної власності на різних рівнях взаємодії суб'єктів ВТС.
3. Створенням ОПІВ при виконанні різних проєктів:
  - власних проєктів з перспективою продажу продукції за кордон;
  - замовлення іноземного замовника;
  - спільних проєктів.
4. Різними формами правової охорони ОПІВ.
5. Використанням ОПІВ, права на які належать різним суб'єктам.
6. Необхідністю забезпечення охорони ОПІВ на різних етапах ВТС.

Забезпечення належної охорони інтелектуальної власності при здійсненні ВТС полягає, насамперед, у своєчасному виявленні та недопущенні можливих порушень прав інтелектуальної власності, визначених законодавством України.

Конституція України визначає, що виключно законами України визначаються, зокрема, засади зовнішньоекономічної діяльності, основи національної безпеки, правовий режим власності [1]. Ці три складові визначають суть ВТС України з іноземними державами.

Сфера ВТС регулюється Законами України, а також Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України. Загалом у сфері ВТС діє понад 100 нормативно-правових актів.

Проте окремого закону, який мав би врегулювати всі питання щодо здійснення ВТС, у тому числі забезпечення охорони інтелектуальної власності, до цих пір немає.

Порядок державного контролю за здійсненням ВТС визначено постановами Кабінету Міністрів України. В даних документах виписано

сано все, що стосується ВТС, окрім того, який орган конкретно і яким чином здійснює контроль за охороною інтелектуальної власності.

Цього недостатньо для врегулювання хоча б основних гострих проблем, які постають при комерціалізації ОПІВ, що створені за державні кошти, а тим паче належать до сфери національної безпеки та оборони.

Кодексом України про адміністративні правопорушення [21] визначено перелік порушень законодавства в галузі державного експортного контролю, проте в цьому переліку не зазначені порушення щодо забезпечення ОІВ при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» [38] визначає перелік порушень вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, в якому відсутні порушення, що стосуються забезпечення охорони прав інтелектуальної власності.

Законодавством не врегульовано питання щодо запобігання подання заявок на винаходи в зарубіжні країни без попереднього подання заявок в Україні, що, зокрема, призводить до неконтрольованого витоку нових технологій та їх інтелектуальних складових за кордон. Кримінальним кодексом України [39] не визначено відповідальності за вчинення зазначених дій.

Аналіз законодавства дозволяє дійти висновку, що саме в законодавстві закладені основні причини можливих порушень прав інтелектуальної власності, в тому числі при здійсненні ВТС.

Всі ці фактори обумовлені одним — відсутністю уваги та зацікавленості з боку центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) у забезпеченні прав держави стосовно ОПІВ, як це відбувається в передових країнах світу.

Президент України неодноразово звертав увагу ЦОВВ на проблеми, пов'язані із дотриманням національних інтересів при комерціалізації ОПІВ в процесі ВТС. Зокрема відзначалося, що до істотних внутрішніх факторів, які мають безпосередній вплив на розвиток ВТС, відносяться невизначеність механізмів та недосконалість нормативно-правової бази щодо використання ОПІВ [28]. В державі залишаються неврегульованими в законодавчому порядку питання, що ускладнюють трансфер технологій військового призначення та подвійного використання.

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) у своєму рішенні від 27.03.09 [40] констатувала, що сучасний стан ВТС свід-

чить про потребу в удосконаленні регулювання питань формування та реалізації державної політики у сфері ВТС з іноземними державами, засад державного регулювання та державного контролю у цій сфері, а також повноважень учасників та суб'єктів ВТС. Відсутність комплексного, адекватного пріоритетним інтересам національної безпеки і оборони законодавчого регулювання питань ВТС призвела до неузгоджених дій органів державної влади і суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, гальмує розвиток такого співробітництва, завдає шкоди національним інтересам України у зазначеній сфері. Тому РНБО запропонувала Президентові України внести проект Закону України «Про військово-технічне співробітництво з іноземними державами» на розгляд Верховної Ради України і визначити його як невідкладний для позачергового розгляду парламентом. Пройшло майже 10 років, а закон так і не прийнято, маємо лише різні проекти.

Як бачимо, Президент України, Верховна Рада України і Кабінет Міністрів України виступають за врегулювання питань дотримання національних інтересів і безпеки держави при комерціалізації ОПІВ, зокрема при ВТС, проте ці проблеми залишаються актуальними і сьогодні. Зрозуміло, що без ефективного та невідкладного вирішення цих проблем перспективи соціально-економічного розвитку України, її національної безпеки, входження до світового співтовариства як інтелектуально та економічно розвинутої держави можуть бути поставлені під сумнів. Має бути запроваджений більш ефективний захист прав на результати наукових досліджень та інших прав інтелектуальної власності від їх несанкціонованого використання, передачі інтелектуальних здобутків, створених за державні кошти, за межі України.

Таким чином, питанням охорони інтелектуальної власності при ВТС приділено недостатньо уваги нашими законодавцями, які так і не змогли (чи не захотіли) вирішити наявні проблеми в цій сфері. І це саме основне порушення, за яке мали би понести відповідальність (колективну і персональну) ЦОВВ, що забезпечують проведення ВТС, і конкретні посадовці цих ЦОВВ. Адже відсутність законодавчого врегулювання проблем охорони інтелектуальної власності при розробленні ОВТ і в процесі ВТС призводить до низки інших порушень.

Як зазначає Бегма В. М. [32], в Україні відсутня необхідна законодавча база у сфері ВТС, використання механізмів лізингу, офсе-

ту, ліцензійного або спільного в кооперації з іноземними країнами виробництва ОВТ.

Охорона інтелектуальної власності при здійсненні ВТС повинна забезпечуватися насамперед двосторонніми угодами щодо цього питання, угодами про захист таємної інформації та національним законодавством країн-учасниць договору. Зазначені угоди мають визначати основні принципи щодо укладання договорів (контрактів) і бути спрямовані на взаємну охорону інформації, недопущення порушення прав на результати інтелектуальної діяльності при їх використанні в ході ВТС.

Проте перелік країн, з якими Україна уклала двосторонні угоди про ВТС і про взаємний захист таємної інформації, є доволі обмеженим (що заважає будувати нормальні відносини з іноземними оборонними фірмами) [32].

З часу незалежності станом на 21 вересня 2017 р. держава Україна є учасницею понад 260 міжнародних угод у сфері оборони, зокрема 40 — щодо ВТС, 37 — у сфері захисту інформації [41].

І лише 2 угоди укладено щодо охорони інтелектуальної власності при ВТС — з Російською Федерацією та Республікою Білорусь.

Але ж саме у міждержавних угодах має здійснюватися узгодження на державному рівні порядку взаємної охорони інтелектуальної власності в процесі співробітництва.

Прикладом комплексного підходу до врегулювання всього комплексу питань при здійсненні міжнародного ВТС є взаємодія між Україною та Республікою Білорусь щодо укладення Угод не лише про військово-технічне співробітництво, а також про взаємне забезпечення захисту державних секретів, про проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки та про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що створені та надані в ході двостороннього військово-технічного співробітництва.

Здійснюють міжнародне співробітництво суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності після отримання повноважень на право здійснення експорту продукції у рамках виконання міжнародних договорів про ВТС за умови отримання висновку ЦОВВ щодо можливості надання суб'єкту відповідних повноважень. При цьому погоджуються:

► план заходів щодо забезпечення правового захисту державних інтересів під час передачі іноземним замовникам об'єктів права інтелектуальної власності, що містяться в товарах військового призначення, які пропонуються для експорту;

➤ документи про тактико-технічні характеристики зразків ОВТ, а також основні дані щодо науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт зі створення (модернізації) ОВТ, які можуть бути предметом обговорення під час переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності.

При розробленні та погодженні Плану заходів щодо забезпечення правового захисту державних інтересів під час передачі іноземним замовникам ОПІВ, що містяться в товарах військового призначення, які пропонуються для експорту, можливі наступні порушення, які стосуються прав інтелектуальної власності:

➤ формальне відпрацювання зазначених планів, без визначення конкретних заходів щодо аналізу конструкторської, технологічної та іншої технічної документації, яка розробляється і відноситься до товарів військового призначення, з метою виявлення охороноздатних технічних рішень і підготовки необхідних матеріалів для своєчасного патентування, ситуації щодо використання прав на ОПІВ в Україні та в країні-імпортері, виявлення в Україні та в країні-імпортері можливих порушень прав власників чинних охоронних документів та заявників на ОПІВ;

➤ також формальний розгляд зазначених планів посадовцями ЦОВВ при їх погодженні та відсутність контролю за виконанням зазначених планів та здійсненням заходів щодо забезпеченням захисту продукції, яку розроблено і виготовлено підприємствами ОПК і яка є їх ІВ.

Пошук іноземних замовників передбачає також здійснення рекламно-виставочної та маркетингової діяльності, у тому числі покази зразків продукції військового призначення, інформаційний обмін і проведення переговорів з партнерами.

При цьому можливе розкриття інформації, у тому числі також про ОПІВ, що мають важливе значення для створення зразків ОВТ.

Порядок отримання дозволу на участь у таких заходах регламентується постановами Кабінету Міністрів України, в яких жодним чином не визначено порядок забезпечення охорони інтелектуальної власності, що уможливорює порушення прав інтелектуальної власності, зокрема не здійснюється захист зовнішнього вигляду (форми) зразків ОВТ або окремих їх вузлів з метою нерозголошення важливої інформації стосовно зразків ОВТ, що експонуються, шляхом отримання патенту на промисловий зразок як в Україні, так і в країнах, що є потенційними споживачами продукції, або встановленням виставочного пріоритету, а також застосуванням

будь-яких механічних способів для маскуванню форми окремих важливих вузлів зразків ОВТ.

Проведення інформаційного обміну та переговорів щодо експорту товарів військового призначення можуть здійснювати суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які мають відповідні повноваження на експорт таких товарів [42].

Підставою для проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів про здійснення міжнародних передач товарів, є позитивний висновок Держекспортконтролю, що дається за результатами експертизи в галузі експортного контролю.

Порядок державного контролю за проведенням переговорів передбачає:

- ▶ отримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності висновків Держекспортконтролю щодо можливості проведення переговорів;
- ▶ укладення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності договорів (контрактів) з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- ▶ подання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності до Держекспортконтролю звітів про підсумки проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності [42].

Форму та зміст звіту про підсумки проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів, визначає Держекспортконтроль. Проте ні в постанові Кабінету Міністрів України, ні в наказі Держекспортконтролю нічого не говориться про те, яким чином здійснювати охорону інтелектуальної власності під час переговорів.

Укладання договорів з установами та підприємствами інших держав здійснюється відповідно до законодавства України про ВТС з іноземними державами на підставі міжнародних угод. Оскільки міждержавних угод щодо охорони інтелектуальної власності практично не укладено, то і зовнішньоекономічні договори (контракти) про здійснення експорту технологій, у тому числі як результатів відповідних робіт, не містять положення щодо охорони прав інтелектуальної власності або щодо визначення обсягу і порядку переходу права цієї власності до іншої особи, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України [42].

Тому при укладенні договорів про ВТС не здійснюється узгодження на рівні учасників ВТС порядку охорони та розподілу прав

на ОПІВ, що створені кожною зі сторін. В результаті можливі наступні порушення прав інтелектуальної власності:

- не визначається порядок використання попередньої (проприоритарної) інтелектуальної власності, а також взаємодія щодо використання ОПІВ, що створені третьою стороною;
- суб'єкт ВТС не укладає договори з патентовласниками (авторами ОПІВ) про передачу прав власності на ОПІВ та виплату винагороди;

сторони не визначають:

- ОПІВ та інші РІД, створення, використання або передача прав на які обґрунтовано передбачаються при виконанні договорів (контрактів);
- внесок кожної зі сторін у роботу, що виконується, включаючи ОПІВ, що використовуються;
- частки сторін щодо новоствореної інтелектуальної власності;
- суб'єкти права інтелектуальної власності;
- зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені (використані) ОПІВ;
- види та обсяг застосування ОПІВ, що використовуються, на територіях держав сторін, а також на територіях третіх держав;
- порядок відшкодування збитків, заподіяних одній стороні в результаті використання ОПІВ, що їй належать, без її згоди іншою стороною;
- права кожної сторони на використання конфіденційної інформації та їх обов'язки щодо забезпечення охорони такої інформації;
- умови та порядок передачі, обміну та (або) публікації відомостей про отримані ОПІВ;
- порядок розгляду спорів стосовно прав інтелектуальної власності;
- порядок виплати винагород авторам ОПІВ, які використовуються в товарах військового призначення;
- застереження щодо порушень прав у сфері інтелектуальної власності, недопущень передачі ОПІВ третім особам без відповідного дозволу власника та уповноважених державних органів;
- умови розподілу створеної інтелектуальної власності між сторонами договору на час припинення дії договору або після його закінчення;



- доцільність та порядок отримання правової охорони ОПІВ, отриманих у ході реалізації договорів (контрактів), або забезпечення конфіденційності інформації щодо таких ОПІВ;
- права однієї зі сторін у разі, якщо інша сторона, яка взяла на себе зобов'язання щодо забезпечення правової охорони створеної інтелектуальної власності, не виконує їх.

Яскраві приклади не лише можливості, але і практичного здійснення зазначених порушень наводить Дмитро Менделєєв у публікації «Красть у фронту — красть у перемоги» [43]. Він зазначає, що не дивлячись на протиборство Міністерства оборони України та концерну «Укроборонпром» у сфері оборонного замовлення, спільна позиція у них знайшлася — «наплеватьское отношение» до питань інтелектуальної власності. До цих пір ні Міністерство оборони, ні підприємства ОПК не займаються питаннями правового врегулювання використання інтелектуальної власності, що створена за бюджетні кошти, які виділені на реалізацію оборонного замовлення.

Автор зазначає, що за фактами незаконного використання інтелектуальної власності, що створена при виконанні науково-дослідних робіт в рамках оборонного замовлення, прокуратурою вже заведені кримінальні справи, зокрема щодо збитків, які завдали державі посадові особи Державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Шторм», які привласнили документацію на зразок виробу для комплексу протиповітряної оборони С-300, а також щодо неправомірного використання Державним підприємством «Фотоприлад» без дозволу Міністерства оборони конструкторської документації на комплектуючі вироби для танків «Оплот», що поставляються армії Таїланду [43].

Крім того, Міністерство оборони протягом майже п'яти років не може оформити права інтелектуальної власності на виріб «Квітник» — 152-мм снаряд з лазерною голівкою самонаведення, що не заважає Державній компанії «Укрспецекспорт» заробляти на експортних поставках даних снарядів і технічної документації до Польщі [43].

За думкою автора, неможливо собі уявити, які збитки зазнала держава у цій сфері, якщо ще в 2008 р., за оцінками експертів, вартість незареєстрованих нематеріальних активів на оборонних підприємствах держави складала 15–18 млрд грн, а в космічному комплексі — 20–25 млрд грн. Як висновок автор зазначає, що при такому халатному відношенні до державної власності нема нічого дивного в тому, що права на технології для станції «Кольчуга» на-

лежать конкретним фізичним особам. Як і на технічну та технологічну документацію для авіаційних двигунів, броньову сталь, гранатомети та бронетранспортери деяких типів [43].

Ці порушення призводять до відсутності ефективного захисту не тільки прав авторів ОПІВ, а також державних інтересів під час передачі іноземним замовникам ОПІВ, які містяться в товарах військового призначення, що пропонуються для експорту.

Сучасний стан охорони інтелектуальної власності в процесі ВТС свідчить про потребу в удосконаленні регулювання питань формування та реалізації державної політики у сфері ВТС з іноземними державами, засад державного контролю у цій сфері, а також повноважень суб'єктів ВТС.

Недосконалість правової бази дає юридичну можливість несанкціонованого використання ОПІВ, що створюються при виконанні державного оборонного замовлення, у тому числі (особливо) при здійсненні ВТС.

Для попередження та недопущення можливих порушень прав інтелектуальної власності вкрай необхідне вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази щодо врегулювання охорони інтелектуальної власності у сфері ВТС. Для цього необхідно:

➤внести доповнення до законодавства України щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності при здійсненні міжнародного ВТС;

➤прискорити прийняття закону про ВТС України з іноземними державами з обов'язковим визначенням порядку здійснення охорони інтелектуальної власності;

➤міждержавні угоди про ВТС доповнити угодами про проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки та про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що створені та надані в ході двостороннього військово-технічного співробітництва;

➤посилити державний контроль за виконанням суб'єктами ВТС заходів щодо забезпечення охорони прав інтелектуальної власності на всіх етапах ВТС.

## **2.4. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері**

Конституція України [1] декларує, що кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної діяльності і ніхто не

*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

може використовувати їх без його згоди. Проте наше суспільство не ідеальне, не всі чітко дотримуються правил, встановлених законодавством. Завжди знайдеться хтось зацікавлений в проти-правному використанні чужої інтелектуальної власності. Тому громадянам гарантується захист інтелектуальної власності. Але прогалин щодо забезпечення цієї гарантії в чинному законодавстві ще досить багато, особливо в оборонній сфері. Зокрема це відсутність відповідальності за здійснення дій, що створюють загрозу порушення прав інтелектуальної власності чи сприяють зазначеним порушенням. Крім того, Конституція України [1] зазначає, що «використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства». Тобто власність, в тому числі інтелектуальна, не лише надає права, але і вимагає відповідального використання. А про наявність проблем з використанням інтелектуальної власності, особливо в оборонній сфері, свідчить публікація Юрія Бутусова «Заберіть себе Оплот» [44]. В своїй публікації він наводить розповідь танкіста про проблеми, які виявлені в ході експлуатації основного бойового танка української армії Т-64. Танкіст написав статтю після багаторічних активних спроб вплинути всіма силами на прискорення модернізації українських танків і прийняття на озброєння концептуально нових бойових танків. Його розповідь — це полеміка з розробниками танка Т-64 в Харківському бюро машинобудування (ХКБМ). В процесі експлуатації було виявлено чимало суттєвих недоліків, проте завод ХКБМ, як розробник та власник робочої конструкторської документації (РКД) не надавав документацію та не дозволяв внести зміни в конструкцію танка. Тому танкіст пропонує забрати авторські права на танк Т-64 і документацію на нього та надати компаніям різної форми власності можливість для модернізації парку танків України [44].

Тобто розробник не лише сам не вдосконалює техніку для усунення виявлених недоліків, але і не дозволяє це зробити замовнику, посилаючись на своє право інтелектуальної власності. Тому питання вдосконалення відповідальності за використання інтелектуальної власності, особливо в оборонній сфері, є дуже актуальним.

Українське законодавство теоретично дозволяє захистити права власників інтелектуальної власності. У разі порушення права інтелектуальної власності його захист здійснюється у порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

Зокрема, Цивільний кодекс [9] визначає, що порушення права інтелектуальної власності тягне за собою відповідальність, встановлену Цивільним кодексом, іншими кодексами, законами чи договором.

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна дія чи бездіяльність, яка посягає на власність, права громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність [21].

Проте Кодексом України про адміністративні правопорушення [21] визначено лише одну статтю за порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності (ОПІВ) — «незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, 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».

Адміністративна відповідальність настає, якщо порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кримінальним кодексом [39]. Цей кодекс вже більш детально розкриває порушення прав інтелектуальної власності, за здійснення яких настає кримінальна відповідальність.

Зокрема, стаття 176 визначає порушення авторського права: «незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, комп'ютерних програм і баз даних, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному 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. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у 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» [39].

А стаття 177 визначає порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхе-

ми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію: «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 значному 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. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у 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» [39].

Навіть за розголошення комерційної таємниці передбачена відповідальність: «умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності, — карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років» [39].

Спеціальні закони, що регулюють правовідносини у сфері інтелектуальної власності стосовно порядку охорони та використання конкретних ОПІВ, мали би найбільш повно розкривати можливі порушення прав інтелектуальної власності та визначати відповідальність за їх здійснення як фізичними, так і юридичними особами, в тому числі і державою.

Проте Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [15] лише визначає, що патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, а також надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом. Порушенням же прав власника патенту визначено будь-яке посягання на права власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України, а захист

прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Більш повно порушення авторського права, що дає підстави для захисту таких прав, у тому числі судового, розкрито в Законі України «Про авторське право і суміжні права» [14]. Зокрема до порушень віднесено:

- а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права та їх майнові права;
- б) піратство у сфері авторського права;
- в) плагіат;
- г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;
- д) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права.

Остання норма дуже цікава, оскільки дозволяє притягнути до відповідальності різних осіб за порушення, що чітко не визначені законодавством як порушення у сфері інтелектуальної власності. Але це питання ми розглянемо нижче.

Законодавством України, зокрема Кримінальним кодексом [39] визначені також підстави для застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб, проте, на жаль, нічого не сказано про порушення прав інтелектуальної власності, за які можливо було б покарати юридичні особи, зокрема підприємства — розробники озброєння та військової техніки (ОВТ) та інші установи та організації, що використовують ОПІВ з порушеннями законодавства.

Проте їх можливо притягнути до відповідальності за неналежає виконання своїх зобов'язань за контрактом відповідно до Господарського кодексу України [10] та контракту, оскільки вони є суб'єктами господарських відносин, а «учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором» [10].

Застосування господарських санкцій здійснюється з метою захисту прав і законних інтересів як фізичних осіб, так і організацій та держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам госпо-

дарських відносин, завданих внаслідок правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання [10].

Господарський кодекс [10] визначає, що держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання шляхом:

- «>визнання наявності або відсутності прав;
- >визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом;
- >відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання;
- >припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення;
- >відшкодування збитків;
- >застосування штрафних санкцій;
- >застосування оперативно-господарських санкцій;
- >застосування адміністративно-господарських санкцій;
- >установлення, зміни і припинення господарських право-відносин».

Підставою господарсько-правової відповідальності учасників господарських відносин є вчинене ними правопорушення у сфері господарювання, а використання ОПІВ якраз і здійснюється саме в сфері господарювання.

Господарським кодексом [10] навіть визначено, що «за неправомірне збирання, розголошення або використання відомостей, що є комерційною таємницею, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом».

Проте всі ці норми не забезпечують від можливих порушень прав інтелектуальної власності, причому всіма суб'єктами, які приймають участь у розробленні ОВТ — центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ), що виступають замовниками державного оборонного замовлення (ДОЗ), підприємствами та організаціями, що здійснюють розроблення (модернізацію) ОВТ, та працівниками цих підприємств, які саме і створюють ОПІВ.

Сучасне ОВТ є продуктом діяльності великих колективів фахівців державних органів, закладів та установ різних організаційних рівнів, компетенції, функціонального призначення та напрямів діяльності, які працюють в оборонній галузі. Вони складають три ка-

тегорії: державні замовники, розробники ОВТ — виконавці державного замовлення та саме автори, які створюють ОПІВ.

Процес розроблення (модернізації) ОВТ включає декілька послідовних етапів:

- оборонне планування;
- розроблення державного оборонного замовлення (ДОЗ);
- визначення виконавців державного оборонного замовлення (проведення торгів щодо закупівлі);
- укладання контрактів (договорів) на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) щодо розроблення ОВТ;
- виконання НДДКР виконавцями ДОЗ;
- контроль замовником виконання НДДКР та приймання результатів роботи;
- впровадження результатів НДДКР, зокрема серійне виробництво ОВТ за результатами НДДКР, а також можлива передача науково-технічної продукції та прав на об'єкти технологій і ОПІВ, створені в процесі виконання замовлення, суб'єктам господарювання для практичного застосування в інших сферах народного господарства.

Порядок та умови передачі і використання прав на науково-технічну продукцію визначаються договорами між замовником, виконавцем та користувачем цієї продукції.

На кожному етапі розроблення ОВТ відповідно до законодавства України необхідно здійснювати заходи, що стосуються охорони інтелектуальної власності:

- проводити маркетингові та патентні дослідження;
- в договорах на виконання ДОЗ визначати вимоги щодо правової охорони інтелектуальної власності у процесі виконання контракту та після його закінчення, забезпечення правочинного використання ОПІВ з додержанням прав замовників, розробників та авторів ОПІВ;
- включати у собівартість НДДКР оборонного призначення витрати, що стосуються проведення патентних досліджень у повному обсязі, на винахідництво і раціоналізацію, отримання охоронних документів на ОПІВ, виплати авторських винагород;
- проводити державну експертизу планової та звітної документації на НДДКР з метою визначення наукового рівня та патентної чистоти розробок тощо.



*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

Проте практика показує, що в оборонній сфері відбувається багато порушень прав інтелектуальної власності.

Яка ж відповідальність передбачена нашим законодавством за здійснення правопорушень у оборонній сфері?

Цивільний кодекс [9] визначає, що виконавець відповідає перед замовником за порушення договору на виконання НДДКР. Упущена вигода підлягає відшкодуванню у випадках, встановлених законом.

Закон України «Про державне оборонне замовлення» [45] теж передбачає відповідальність за порушення законодавства про оборонне замовлення:

1. У разі нецільового використання бюджетних коштів відповідальність несуть державні замовники згідно із законом.
2. У разі невиконання або неналежного виконання оборонного замовлення винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані нею збитки в порядку, передбаченому законом.

Кабінет Міністрів України своєю постановою «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету» [46] визначає, що формування замовлення здійснюється з додержанням, зокрема, принципу гарантування замовником додержання особистих немайнових прав авторів та майнових прав власників науково-технічних розробок, зокрема ОПВ.

Крім того, зазначено, що «замовник разом з виконавцем несе відповідальність за одержання кінцевих результатів замовлення і вживає дієвих заходів для забезпечення їх практичного застосування» [46].

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.11 № 464 «Питання державного оборонного замовлення» [22] теж містить положення щодо відповідальності сторін:

«За претензіями і позовами третьої сторони щодо неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності, права на які належать третій стороні, відповідальність несе виконавець.

Сторони у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Контрактом несуть відповідальність відповідно до закону та цього Контракту». Види порушень та санкції за них необхідно сторонам визначити самостійно та зазначити їх,

а також відповідні санкції за них, в контракті на виконання НДДКР за ДОЗ [22].

Оскільки виконання НДДКР за ДОЗ повинно здійснюватись із дотриманням вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» [47], то особи, винні у вчиненні правопорушень у сфері наукової і науково-технічної експертизи, притягаються до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законів.

Але до правопорушень у сфері наукової і науково-технічної експертизи стосовно інтелектуальної власності відноситься лише «порушення суб'єктами експертизи авторського права і прав на об'єкти промислової власності стосовно об'єкта експертизи, результатів експертизи, порушення умов конфіденційності щодо інформації, отриманої експертом у процесі експертної роботи» [47].

Ось майже і все, що є в нашому законодавстві стосовно визначення відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності у сфері оборони.

Таким чином не визначена відповідальність замовника за чимало порушень прав інтелектуальної власності при розробленні ОВТ, зокрема:

- планування оборонного замовлення без проведення маркетингових досліджень;
- визначення критеріїв оцінки при проведенні переговорної процедури закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі НДДКР), без вимоги щодо передачі технології;
- укладання державних контрактів, розроблення інших договірних документів без вимог щодо:
- правової охорони інтелектуальної власності у процесі виконання контракту та після його закінчення;
- проведення виконавцем патентних досліджень;
- проведення державної експертизи документації, підготовленої виконавцями за результатами робіт;
- внесення до переліку національних стандартів, які є обов'язковими при виконанні НДДКР, державних стандартів України щодо проведення патентних досліджень, оформлення патентного формуляра відповідно до державних стандартів України [23, 24];
- блокування включення у собівартість НДДКР оборонного призначення витрат, пов'язаних з проведенням патентних

*Порушення прав промислової власності в Україні*

- досліджень, оформленням охоронних документів на ОПВ, виплати авторських винагород за використання ОПВ;
- проведення державної експертизи усіх видів конструкторської документації, технологій та/або їх складових, які закуповуються за бюджетні кошти, без звіту про патентно-кон'юнктурні дослідження та патентного формуляра, а, відтак, без визначення технологічного рівня, конкурентоспроможності та новизни, патентної чистоти технологій, їх складових;
- невизначення порядку охорони та використання ОПВ після завершення контракту.

Отже, за порушення умов державного контракту передбачена відповідальність сторін, а за те, що в цих умовах не визначені, або не чітко визначені, вимоги щодо проведення заходів стосовно охорони інтелектуальної власності відповідальність не передбачена. В результаті замовник може отримати зразок ОВТ, який уже морально застарів та ще й з матеріальними позовами.

Крім того це приводить до того, що при здійсненні замовником контролю виконання ДОЗ заходи щодо охорони інтелектуальної власності та наявності патентної документації на продукцію та технологію її виготовлення не перевіряються, а використання інтелектуальної власності, що створена (використана) в процесі виконання державного контракту, здійснюється без укладення окремого договору з визначенням прав замовника.

Законодавством також не визначена відповідальність виконавця за недотримання вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності при виконанні державного контракту за ДОЗ, зокрема стосовно:

- проведення патентних досліджень, особливо щодо патентної чистоти, відповідно до державного стандарту «ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження» [23];
- повідомлення замовника про результати перевірки щодо патентної чистоти ОПВ, що використовуються під час виконання роботи;
- інформування замовника про отримання при виконанні робіт результатів, що підлягають правовій охороні;
- оформлення документів для захисту ОПВ, створених у ході виконання роботи, без погодження із замовником;
- публікації науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт, без згоди замовника;
- передачі результатів робіт іншим особам;

- неправомірного використання під час виконання контракту ОПІВ, права на які належать йому або третій стороні, або без погодження із замовником;
- використання запатентованого секретного винаходу (корисної моделі), а також передання права власності, надання дозволу (видача ліцензії) на його використання з порушеннями вимог Закону України «Про державну таємницю» [26] та без погодження із Державним експертом, зокрема без сплати власнику патенту адекватної компенсації відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) та грошової компенсації на покриття витрат за сплату зборів;
- укладення окремого договору із замовником на використання інтелектуальної власності, що створена в процесі виконання державного контракту, або передачі йому майнових прав на ОПІВ;
- передачу замовнику майнових прав на технологію та/або її складові, що створені у процесі виконання НДДКР, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, якщо технологію та/або її складові віднесено до державної таємниці та в інших випадках, визначених законом;
- обов'язкової реєстрації технологій або їх складових, що створені або використані при виконанні НДДКР;
- оформлення патентного формуляра після виконання НДДКР відповідно до державного стандарту «ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр» [24] та включення його до комплексу технічної документації на НДДКР разом зі звітом про патентні дослідження;
- здійснення закордонного патентування технологій або їх складових, створених за бюджетні кошти, з порушенням законодавства України.

Крім того не визначена відповідальність виконавця за порушення при подальшому використанні ОПІВ, зокрема за те, що при укладенні договорів про трансфер технологій не визначаються:

- порядок надання субліцензій на складові технології третім особам;
- порядок передачі прав на ноу-хау.
- розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання технологій, а також відповідальності сторін за порушення умов договору.

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

Така ситуація приводить до «витоку» ОПІВ з легального ринку товарів, до так званої «тінізації» обігу ОПІВ.

ОПІВ та інші результати інтелектуальної діяльності, що створюються та використовуються при створенні ОВТ, у більшості випадків є службовими об'єктами та належать до таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, науки і техніки, державної безпеки, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України. Відповідно до Закону України «Про державну таємницю» [26] посадові особи та громадяни, винні у розголошенні державної таємниці несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

Оскільки використання ОПІВ в основному здійснюється розробником ОВТ — виконавцем ДОЗ, який виступає роботодавцем для працівників — авторів ОПІВ, то і найбільше порушень прав інтелектуальної власності здійснюється саме ним.

А підґрунтя для можливих порушень закладається ще у статутних документах розробника, зокрема відсутністю у колективному договорі, що укладаються в організаціях-виконавцях ДОЗ, положень щодо охорони прав інтелектуальної власності: що виключне майнове право на службовий ОПІВ належить роботодавцю, а немайнові права належать авторам, яким виплачується авторська винагорода, розмір, строки і порядок виплати якої визначаються трудовим договором (контрактом) між автором і роботодавцем. Цей договір теж у більшості випадків не укладається, або ж в ньому відсутні положення про розмір та порядок виплати авторської винагороди за службовий ОПІВ.

Невизначення в колективних і трудових договорах положень щодо дотримання прав інтелектуальної власності призводить до втрати авторами майнових, а то і немайнових прав на службові ОПІВ, та неотримання винагороди за їх використання.

Яка ж відповідальність передбачена законодавством України за такі порушення?

Кодекс України про адміністративні правопорушення [21] визначає, що «порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів — тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Кримінальний кодекс України [39] теж містить положення щодо відповідальності за порушення угоди про працю (колективного договору): «Грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремих громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, — карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років».

Як бачимо, жодного слова у цих положеннях нема про визначення в угодах (колективних договорах) положень щодо забезпечення охорони інтелектуальної власності та відповідальності за здійснення порушення прав інтелектуальної власності.

Хоча законодавство України, зокрема Закон України «Про авторське право і суміжні права» [14], визначає, що майнові права на службовий твір врегульовуються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем, в яких також має бути визначено право авторів на авторську винагороду, а також її розмір та порядок виплати.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [15] теж містить положення щодо врегулювання прав на службовий та секретний винахід. Проте відповідальності не передбачено, лише зазначено, що «спори щодо умов одержання винахідником службового винаходу (корисної моделі) винагорода та її розміру вирішуються у судовому порядку».

Таким чином законодавством не визначено відповідальності за наступні порушення, що здійснюються роботодавцем при створенні та використанні службових ОПВ:

- затягування розгляду повідомлення автора про створення службового ОПВ і прийняття щодо нього рішення;
- перевищення строку збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання понад чотири роки;
- невиплата винагорода авторам службових ОПВ за їх використання.

В законодавстві України значну увагу приділено охороні прав авторів ОПВ. І це абсолютно правильно, адже саме вони своєю

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

творчою працею створюють ОПІВ, які потім можуть використовуватись неправомірно. Проте і самі автори можуть здійснювати порушення вимог законодавства. Особливо ці порушення чутливі у сфері розроблення ОВТ, оскільки можуть призвести до шкоди національним інтересам України. Але законодавством не визначено відповідальності авторів службових ОПІВ за здійснення таких порушень, зокрема щодо:

- неподання винахідником роботодавцю письмового повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель);
- відмова власником патенту у наданні дозволу на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту;
- патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах без попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Установи в Україні.

Важливим аспектом в оборонній сфері є міжнародне віськово-технічне співробітництво (ВТС). Оскільки Україна сама не виготовляє всю необхідну номенклатуру ОВТ та комплектуючих виробів, то для створення сучасного ОВТ підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) України залучають багато виробів іноземних держав та все більше розраховують на взаємодію з міжнародними партнерами у галузі обміну технологіями та налаштовуються на створення спільних підприємств і реалізацію спільних високотехнологічних науковоміських проектів. Крім того, створені при виконанні ДОЗ ОВТ постачаються не лише Збройним Силам України, іншим військовим формуванням та правоохоронним органам України, але можуть також поставлятися на експорт.

Оскільки сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку ОВТ свідчать про постійне зростання ролі трансферу військових технологій у галузі ВТС, то має також зростати і увага до забезпечення охорони прав інтелектуальної власності на ОПІВ, що використовуються при ВТС. Адже міжнародне ВТС має декілька аспектів, пов'язаних з використанням інтелектуальної власності:

- обмін технологіями та реалізація спільних проектів з розробок та виробництва ОВТ;

► створення та реалізація проектів з просування на ринки трьох країн спільно підготовлених зразків ОВТ.

Однак відсутність в Україні досвіду торгівлі технологіями призводить до ситуацій, коли розроблена в Україні за державні кошти технологія оборонного призначення передається іноземному замовнику за безцінь. Тому вкрай важливо для запобігання цих та інших можливих порушень прав інтелектуальної власності чітко визначити відповідальність за їх здійснення. Яким же чином ця проблема врегульована законодавством?

Сфера ВТС регулюється Законами України, а також Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України. Загалом у сфері ВТС діє понад 100 нормативно-правових актів.

Проте окремого закону, який мав би врегулювати всі питання щодо здійснення ВТС, у тому числі забезпечення охорони інтелектуальної власності, до цих пір немає.

Порядок державного контролю за здійсненням ВТС визначено постановами Кабінету Міністрів України. В даних документах виписано все, що стосується ВТС, окрім того, який орган конкретно і яким чином здійснює контроль за охороною інтелектуальної власності.

Цього вкрай недостатньо для врегулювання хоча б основних гострих проблем, які постають при комерціалізації ОПІВ, що створені за державні кошти, а тим паче належать до сфери національної безпеки та оборони.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [48] визначає, що у сфері зовнішньоекономічної діяльності можуть застосовуватися майнова та кримінальна відповідальність.

Якщо порушення суб'єктами господарської діяльності цього або іноземними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або пов'язаних з ним законів України призвели до виникнення збитків, втрати вигоди та/або моральної шкоди у інших таких суб'єктів або держави, суб'єкти, що порушили закон, несуть матеріальну відповідальність у повному обсязі [48].

Крім того, законом передбачено застосування спеціальних санкцій за порушення цього або пов'язаних з ним законів України:

- накладення штрафів.
- застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності індивідуального режиму ліцензування;
- тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення цього Закону або пов'язаних з ним законів



*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Тобто відповідальність передбачена, але за які саме порушення не визначено, нічого не сказано і про інтелектуальну власність.

Кодексом України про адміністративні правопорушення [21] визначено перелік порушень законодавства в галузі державного експортного контролю, проте в цьому переліку не зазначені порушення щодо забезпечення охорони інтелектуальної власності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Хіба що лише через порушення законодавства про державну таємницю, а саме:

«**►**недодержання встановленого законодавством порядку передачі державної таємниці іншій державі чи міжнародній організації;

**►**недодержання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці під час здійснення міжнародного співробітництва, прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства та проведення роботи з ними, — тягнє за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» [21].

Кримінальний кодекс України [39] теж передбачає відповідальність за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, зокрема таке порушення карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого [39]. Проте сам порядок передачі чітко не визначений та і положення щодо інтелектуальної власності відсутні.

Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» [49] визначає перелік порушень вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, в якому відсутні порушення, що стосуються забезпечення охорони прав інтелектуальної власності.

Законом [49] також передбачена відповідальність суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів — юридичних осіб за порушення вимог законодавства в галузі експортного контролю у вигляді штрафів:

«у разі якщо завдано шкоду національним інтересам України (політичним, економічним, військовим) чи порушено міжнародні зобов'язання України, — у розмірі 150 відсотків вартості товарів, які були об'єктом відповідної міжнародної передачі;

у разі якщо не завдано шкоду національним інтересам України (політичним, економічним, військовим) та не порушено міжнародні зобов'язання України, — у розмірі 100 відсотків вартості товарів, які були об'єктом відповідної міжнародної передачі».

Крім накладання штрафів, зазначених у цій статті, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, може скасовувати або зупиняти дію відповідно дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, який він надав такому суб'єкту господарювання, або скасовувати його реєстрацію в цьому органі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, наслідком чого є припинення дії всіх дозвільних документів та документів про гарантії, наданих такому суб'єкту та чинних на день скасування реєстрації.

У разі вчинення суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів — юридичною особою, яка має повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення або товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, правопорушень, або у разі, коли внаслідок таких правопорушень завдано значної шкоди політичним або економічним інтересам держави, національній безпеці або обороні держави, Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, може скасувати раніше надані такий особі зазначені повноваження [49].

Знову ж таки, жодним чином не визначено, що порушення прав інтелектуальної власності при здійсненні міжнародних передач товарів завдає шкоду національним інтересам України.

Законодавством також не врегульовано питання щодо запобігання поданню заявок на винаходи в зарубіжні країни без попереднього подання заявок в Україні, що, зокрема, призводить до неконтрольованого витоку нових технологій та їх інтелектуальних складових за кордон. Кримінальним кодексом України [39] не визначено відповідальності за вчинення зазначених дій.

Аналіз законодавства дозволяє дійти висновку, що саме в законодавстві закладені основні причини можливих порушень прав інтелектуальної власності, в тому числі і при здійсненні ВТС.

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

Укладання договорів з установами та підприємствами інших держав здійснюється відповідно до законодавства України про ВТС з іноземними державами на підставі міжнародних угод. Оскільки міждержавних угод щодо охорони інтелектуальної власності практично не укладено, то і зовнішньоекономічні договори (контракти) про здійснення експорту технологій, у тому числі як результатів відповідних робіт, не містять положення щодо охорони прав інтелектуальної власності. В результаті не передбачається відповідальність, зокрема, за наступні порушення прав інтелектуальної власності:

➤ використання попередньої (проприоритарної) інтелектуальної власності, а також використання ОПІВ, що створені третьою стороною, без згоди іншої сторони;

➤ використання ОПІВ без укладання договорів з патентовласниками (авторами ОПІВ) про передачу прав власності на ОПІВ та виплату винагороди;

➤ передача ОПІВ третім особам без відповідного дозволу власника та уповноважених державних органів;

➤ укладання договорів на імпорт продукції військового призначення без умови компенсації (офсету) експортером частини витрат на її закупівлю з метою залучення нових технологій [50, 51];

➤ недотримання конфіденційності інформації щодо ОПІВ, отриманих у ході реалізації договорів (контрактів) тощо.

Ці порушення призводять до відсутності ефективного захисту не тільки прав авторів ОПІВ, а також державних інтересів під час передачі іноземним замовникам ОПІВ, які містяться в товарах військового призначення, що пропонуються для експорту.

Таким чином, питанням охорони інтелектуальної власності, зокрема щодо визначення відповідальності за здійснення правопорушень стосовно використання ОПІВ в оборонній сфері, приділено недостатньо уваги нашими законодавцями, які так і не змогли (чи не захотіли) вирішити наявні проблеми в цій сфері. І це саме основне порушення, за яке мали би понести відповідальність (колективну і персональну) ЦОВВ, що відповідальні за розроблення державної політики в оборонній сфері та забезпечують її проведення, а також конкретні посадовці цих ЦОВВ. Адже відсутність законодавчого врегулювання проблем охорони інтелектуальної власності при розробленні ОВТ і в процесі ВТС призводить до низки порушень. Це обумовлено лише одним — відсутністю уваги та зацікавленості з боку ЦОВВ у забезпеченні прав держави та інших суб'єктів стосовно ОПІВ, як це відбувається в передових країнах світу.

Хоча законодавство України і прямо, і опосередковано зобов'язує органи виконавчої влади розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, суворого додержання законів України [21], у тому числі опікуватися охороною прав інтелектуальної власності. Для прикладу Цивільний кодекс України [9] зобов'язує органи державної влади охороняти від недобросовісного комерційного використання інформацію, яка є комерційною таємницею.

Також Указами Президента України [52, 53] визначено, що під час здійснення ВТС державному контролю підлягає, серед іншого, стан охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, а для ЦОВВ, що беруть участь у ВТС, серед загальних повноважень в зазначеній сфері віднесено також участь у заходах із забезпечення захисту продукції, яку розроблено і виготовлено підприємствами оборонно-промислового комплексу і яка є їх інтелектуальною власністю.

Передбачена також і відповідальність чиновників за здійснення правопорушень. Так Закон України «Про державну таємницю» [26] визначає, що посадові особи, винні, зокрема, у недодержанні вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці під час здійснення міжнародного співробітництва, прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства і проведення роботи з ними несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків [21].

Зокрема здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, — тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [21].

В Кримінальному кодексі України [39] більш повно розглянуто відповідальність службових (посадових) осіб за здійснення

*Порушення прав промислової власності в Україні*

різного роду правопорушень. Зокрема в кодексі наведено чітке визначення службових осіб — це «особи, які здійснюють функції представників влади, а також обіймають в органах державної влади, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій» [39]. Також визначено відповідальність службових осіб за порушення прав інтелектуальної власності:

«**►**порушення авторського права і суміжних прав — незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, вчинені службовою особою з використанням службового становища, — караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого;

**►**незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, вчинені службовою особою з використанням службового становища, — караються штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого;

**►**порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію — 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, вчинені службовою особою з використанням службового становища, — караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого;

**►**розголошення комерційної або банківської таємниці — умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, — карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».

Нібито все гаразд, відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, в тому числі і посадових осіб, визначена, залишається лише застосувати ці норми для захисту всіх суб'єктів, права яких порушуються. Проте, на наш погляд, практичне застосування цих норм вкрай обмежене, причому з декількох причин.

*По-перше*, встановлена відповідальність посадових осіб лише за пряме використання ОПВ, що на практиці відбувається вкрай рідко.

*По-друге*, в основних Законах України в оборонній сфері — «Про державне оборонне замовлення» [45] та «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» [49] не визначені норми щодо забезпечення всіма суб'єктами розроблення ОВТ та здійснення міжнародного ВТС заходів щодо охорони інтелектуальної власності, а відтак не передбачена і відповідальність за їх порушення.

*По-третє*, чинним законодавством не визначена відповідальність за вчинення дій, що створюють загрозу порушення прав інтелектуальної власності, а також за невжиття заходів щодо забезпечення охорони прав інтелектуальної власності та захисту інтересів (в тому числі майнових) всіх суб'єктів (зокрема і держави) щодо використання ОПВ на всіх етапах створення ОВТ та здійснення ВТС.

*По-четверте*, в положеннях про міністерства та інші ЦОВВ, що задіяні в оборонній сфері, теж відсутні норми стосовно охорони інтелектуальної власності, а відтак і в посадових інструкціях відповідних посадових осіб не передбачено обов'язки щодо їх виконання. Адже, відповідно до законодавства, посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за правопорушення, що пов'язані з недодержанням установлених правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків. Зокрема визначено, що за порушення вимог вибору і застосування процедур закупівлі, відповідальність несуть члени тендерного комітету або уповноважена особа (особи) персонально [54], а у разі порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю посадові особи органів виконавчої влади, залучених до прийняття рішень у сфері експортного контролю, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність, передбачену законом [49].

Кримінальним кодексом України [39] також передбачена відповідальність службових осіб за розголошення державної таємниці, зловживання владою або службовим становищем, зловживання впливом тощо.

Проте сама цікава це стаття 367 «Службова недбалість»:

«1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, — карається штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, — карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого» [39].

На наш погляд, саме службова недбалість посадових осіб ЦОВВ є основною причиною можливості здійснення порушень прав інтелектуальної власності у оборонній сфері та уникнення відповідальності за ці дії.

Запобігти цьому можливо лише чітким визначенням в законодавстві зобов'язань усіх суб'єктів щодо забезпечення охорони інтелектуальної власності на всіх етапах розроблення ОВТ та здійснення ВТС, а також розширенням переліку порушень та відповідальності за їх здійснення, особливо за вчинення дій, що створюють загрозу порушення прав інтелектуальної власності, а також за невжиття заходів щодо забезпечення охорони прав інтелектуальної власності.

Сучасний стан охорони інтелектуальної власності в оборонній сфері свідчить про потребу в удосконаленні регулювання питань формування та реалізації державної політики, засад державного контролю у цій сфері, а також повноважень та відповідальності всіх суб'єктів, задіяних в оборонній сфері.

Недосконалість правової бази дає юридичну можливість несанкціонованого використання ОПВ, що створюються при виконанні

державного оборонного замовлення, у тому числі (особливо) при здійсненні ВТС. Цьому сприяє відсутність відповідальності за здійснення дій, що створюють загрозу порушення прав інтелектуальної власності чи сприяють зазначеним порушенням. До таких порушень в оборонній сфері ми відносимо, зокрема:

➤ закупівля НДДКР за ДОЗ без проведення маркетингових (патентних) досліджень та умови щодо передачі технології замовнику;

➤ укладання державних контрактів, розроблення інших договірних документів без визначення умов правової охорони інтелектуальної власності у процесі виконання контракту та після його закінчення;

➤ проведення державної експертизи документації, підготовленої виконавцями за результатами робіт, без визначення технологічного рівня, конкурентоспроможності та новизни, патентної чистоти технологій, їх складових;

➤ блокування включення у собівартість НДДКР оборонного призначення витрат, пов'язаних з проведенням патентних досліджень, оформленням охоронних документів на ОПІВ, виплати авторських винагород за використання ОПІВ;

➤ використання інтелектуальної власності, що створена (використана) в процесі виконання державного контракту, без укладення окремого договору та виплати винагороди авторам ОПІВ;

➤ формальне відпрацювання Плану заходів щодо забезпечення правового захисту державних інтересів під час передачі іноземним замовникам ОПІВ, що містяться в товарах військового призначення, які пропонуються для експорту, без визначення конкретних заходів щодо виявлення охороноздатних технічних рішень і підготовки необхідних матеріалів для своєчасного патентування, виявлення в Україні та в країні-імпортері можливих порушень прав власників чинних охоронних документів на ОПІВ;

➤ формальний розгляд зазначених планів посадовцями ЦОВВ при їх погодженні та відсутність контролю за виконанням зазначених планів та здійсненням заходів щодо забезпеченням захисту продукції, яку розроблено і виготовлено підприємствами ОПК і яка є їх ІВ;

➤ при укладенні договорів про ВТС не здійснюється узгодження на рівні учасників ВТС порядку охорони та розподілу прав на ОПІВ, зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені (використані) ОПІВ;



## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

➤ укладання договорів на імпорт продукції військового призначення з визначенням компенсації (офсету) експортером частини витрат на її закупівлю з метою залучення нових технологій.

Лева частка всіх порушень може бути попереджена державними замовниками правильною роботою в договірній площині у разі відповідального відношення до забезпечення національних інтересів і належного виконання своїх функцій посадовими особами. На разі можливі дії або бездіяльність державних замовників, що прямо порушують норми права інтелектуальної власності, або ж опосередковано, вчинення яких начебто не має прямого відношення, проте призводить у подальшому до значних порушень прав інтелектуальної власності.

Для попередження та недопущення порушень прав інтелектуальної власності необхідне вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази щодо врегулювання питань охорони інтелектуальної власності в оборонній сфері. Для цього необхідно:

➤ внести доповнення до законодавства України, особливо в оборонній сфері, стосовно врегулювання забезпечення охорони інтелектуальної власності при створенні та використанні ОВТ, більш чіткого визначення порушень прав інтелектуальної власності, особливо переліку дій, що створюють загрозу порушення прав інтелектуальної власності, та відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері;

➤ прискорити прийняття закону про ВТС України з іноземними державами з обов'язковим визначенням порядку здійснення охорони інтелектуальної власності;

➤ вдосконалювати законодавство з метою підвищення відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності та за вчинення дій, що створюють загрозу порушення чи сприяють зазначеним порушенням, підвищення ролі та відповідальності ЦОВВ — замовників ДОЗ та їх посадових осіб за організацію та виконання заходів щодо попередження та недопущення таких порушень.

➤ посилити державний контроль за виконанням всіма суб'єктами, задіяними в оборонній сфері, заходів щодо забезпечення охорони прав інтелектуальної власності на всіх етапах розроблення ОВТ та здійснення ВТС.

## **2.5. Удосконалення законодавства України щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері**

Україна як незалежна держава проходить досить важкий етап свого становлення, долаючи на своєму шляху багато проблем. Проте в основній своїй масі вони, на наш погляд, пов'язані з однією проблемою — відсутністю відповідальності за свої дії або бездіяльність, прийняті чи навпаки не прийняті рішення, причому на всіх рівнях — від громадянина до президента. Саме це породжує корупцію та розкрадання бюджету навіть в умовах війни, ремонт доріг в дощ або сніг та всі інші наші негаразди. Тому до тих пір, поки у нас кожен не буде відповідати за скоєні порушення, незалежно від партійної приналежності чи родинних та інших зв'язків, докорінних змін у суспільному житті нашої держави не відбудеться. Це стосується також і відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності.

За роки незалежності Україна так і не сформувала справді державну політику щодо інтелектуальної власності, не розроблено стратегії розвитку цього важливого сегменту суспільного життя. Спочатку ми закладали підвалини та розбудовували власну структуру, а вже понад 10 років реформуємо те, що так і не добудували. Відсутнє стратегічне бачення того, чого ми хочемо досягти, тому всі зміни та реформи відбуваються безсистемно та хаотично. А від цього кількість порушень лише збільшується, тому наша держава так і не може остаточно позбавитись тавра одного з найбільших порушників прав інтелектуальної власності.

Конституція України [1] гарантує кожному громадянину право на результати своєї інтелектуальної діяльності і захист інтелектуальної власності. Проте використання власності повинно здійснюватися без завдання шкоди правам інших громадян та інтересам суспільства. Таким чином власність, в тому числі інтелектуальна, не лише надає права, але і вимагає відповідального використання.

У разі порушення прав авторів захист права інтелектуальної власності здійснюється у порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

Проте всі ці норми не забезпечують від можливих порушень прав інтелектуальної власності, причому всіма суб'єктами, які приймають участь у розробленні ОВТ — ЦОВВ, що виступають замовниками ДОЗ, підприємствами та організаціями, що здійснюють розроблення (модернізацію) ОВТ, та працівниками цих підпри-

*Порушення прав промислової власності в Україні*

емств, які саме і створюють ОПІВ. Адже прогалин щодо забезпечення охорони інтелектуальної власності в чинному законодавстві ще досить багато, особливо в оборонній сфері. Зокрема це відсутність відповідальності за здійснення дій, що створюють загрозу порушення прав інтелектуальної власності чи сприяють зазначеним порушенням. Тому питання вдосконалення законодавства стосовно відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності, особливо в оборонній сфері, стає все більш актуальним.

Підтвердженням цього є аналіз стану судової практики у справах про порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, підготовлений відділом узагальнення експертної та судової практики Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук. Зокрема, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень України [36] протягом 2006–2015 рр. загальна кількість розглянутих судами справ про порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності становить: 18 104, з них 6 803 — справи про порушення прав на об'єкти авторського права та суміжних прав, та 11 301 — справи про порушення прав на об'єкти промислової власності.

Проблема відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності особливо важливою постає в оборонній сфері, хоча не всі це розуміють. Адже саме при розробці ОВТ та подальшому його використанні, особливо при експорті до інших країн, можливі значні фінансові втрати для авторів і виробників, а також іміджеві втрати для всієї держави. А з переходом нашого ОПК від ремонту та модернізації ОВТ ще радянських часів до розробки новітніх зразків ОВТ власного виробництва чи в кооперації із зарубіжними партнерами питання відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності стає ще більш актуальним.

Сучасний стан охорони інтелектуальної власності в оборонній сфері свідчить про потребу в удосконаленні регулювання питань формування та реалізації державної політики, засад державного контролю у цій сфері, а також повноважень та відповідальності всіх суб'єктів, задіяних в оборонній сфері.

Недосконалість правової бази дає юридичну можливість несанкціонованого використання ОПІВ, що створюються при виконанні державного оборонного замовлення, у тому числі (особливо) при здійсненні ВТС. Цьому сприяє відсутність відповідальності за здійснення дій, що створюють загрозу порушення прав інтелектуальної власності чи сприяють зазначеним порушенням.

Лева частка всіх порушень може бути попереджена державними замовниками правильною роботою в договірній площині у разі відповідального відношення до забезпечення національних інтересів і належного виконання своїх функцій посадовими особами. На разі можливі дії або бездіяльність державних замовників, що прямо порушують норми права інтелектуальної власності, або ж опосередковано, вчинення яких начебто не має прямого відношення, проте призводить у подальшому до значних порушень прав інтелектуальної власності.

Для вирішення цієї проблеми необхідно системно та комплексно підійти до вдосконалення законодавства стосовно інтелектуальної власності, особливо щодо визначення відповідальності за порушення у цій сфері при розробленні та використанні ОВТ.

З цією метою ми пропонуємо застосувати наступні принципи:

- розглядати порушення прав інтелектуальної власності та відповідальність за їх здійснення на всіх етапах розроблення ОВТ — замовлення, створення, використання (особливо ВТС);
- розглядати відповідальність всіх суб'єктів, які приймають участь у розробленні ОВТ — авторів, роботодавців (юридичних осіб), державних замовників (чиновників);
- здійснити уточнення переліку порушень та доповнити його діями чи бездіяльністю, що створюють передумови порушення прав інтелектуальної власності, а також визначити відповідальність за невжиття заходів щодо забезпечення охорони прав інтелектуальної власності та захисту інтересів (в тому числі майнових) всіх суб'єктів (зокрема і держави) щодо використання ОПІВ;
- здійснити внесення доповнень не лише до деяких профільних законів, а до всього комплексу законів, постанов, положень, що регулюють діяльність в оборонній сфері та охороні інтелектуальної власності.

Процес розроблення (модернізації) ОВТ включає декілька основних етапів:

- замовлення ОВТ (проведення торгів щодо закупівлі);
- розроблення ОВТ;
- серійне виробництво ОВТ для потреб Збройних Сил України, а також можлива передача іншим державам в рамках міжнародного ВТС.

На кожному етапі розроблення ОВТ, особливо новітнього, створюються та/або використовуються ОПІВ. Тому постає питання щодо забезпечення їх правомірного використання та охорони прав всіх зацікавлених сторін, адже практика показує, що у оборонній сфері відбувається багато порушень прав інтелектуальної власності.

Яка відповідальність передбачена законодавством України за здійснення зазначених порушень розглянута нами вище. Далі ми розглянемо порушення, відповідальність за які не зовсім чітко визначена чинним законодавством, та запропонуємо своє бачення щодо його вдосконалення.

Оскільки процес розробки ОВТ розпочинається з проведення тендера або конкурсних торгів щодо замовлення (закупівлі) робіт щодо створення науково-технічної продукції, в нашому випадку робочої конструкторської документації на зразок ОВТ, то саме з цього моменту зароджуються взаємовідносини між державними замовниками та виконавцями замовлення, які потребують відповідного законодавчого врегулювання, в тому числі і стосовно інтелектуальної власності.

Закупівля товарів, робіт і послуг замовниками щодо ОВТ здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» [54], тому і внесення змін стосовно інтелектуальної власності пропонуємо розпочати саме з нього. Зокрема визначення договору про закупівлю (ст. 1, п. 5), що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари, доповнити **«у тому числі на ОПІВ»**, а до інших критеріїв оцінки тендерних пропозицій (ст. 28) разом з вимогою щодо передачі технології додати **«разом з правами на ОПІВ»**. А статтю 38 «Відповідальність за порушення вимог цього Закону» доповнити пунктом 3 наступного змісту:

**«3. За визначення критеріїв оцінки щодо здійснення закупівлі дослідно-конструкторських робіт стосовно розроблення ОВТ без вимоги щодо передачі технології, у тому числі прав на ОПІВ, члени тендерного комітету замовника несуть адміністративну та кримінальну відповідальність персонально».**

Оскільки розроблення ОВТ здійснюється на підставі договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, що укладається за результатами тендеру на

закупівлю, то необхідно внести доповнення до відповідних статей Цивільного [9] та Господарського кодексів України [10].

Зокрема **статтю 892** «Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт» доповнити абзацем наступного змісту:

**«Істотною умовою договору є визначення порядку охорони та використання ОПВ, що будуть створені та/або використані при виконанні робіт».**

А **статтю 898** «Обов'язки замовника» доповнити пунктом 4:

**«4) узгодити з виконавцем заходи щодо охорони прав інтелектуальної власності, порядок використання ОПВ та виплати винагороди авторам».**

**Статтю 331** Господарського кодексу України «Договір на створення і передачу науково-технічної продукції» доповнити пунктом 7:

**«7. При укладенні договору на створення і передачу науково-технічної продукції сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити розподіл прав на ОПВ, які будуть створені та/або використані при виконанні договору, порядок їх правової охорони та виплати винагороди авторам».**

Оскільки розробка ОВТ здійснюється відповідно до Закону України «Про державне оборонне замовлення» [45], яким регулюються права та обов'язки державних замовників і виконавців державного оборонного замовлення, то саме до нього і пропонується більше всього доповнень.

Пункт 1 **статті 4** «Державний замовник» доповнити абзацем наступного змісту:

**«визначає спільно з виконавцями зобов'язання сторін стосовно охорони та використання інтелектуальної власності, а також заходи щодо захисту одержаних при виконанні робіт результатів, що підлягають правовій охороні, порядок залучення до виконання оборонного замовлення співвиконавців та використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать іншій стороні».**

Пункт 1 **статті 5** «Виконавець оборонного замовлення» доповнити абзацем наступного змісту:

**«додержується вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, утримується від публікації без згоди замовника науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт, вживає заходи щодо їх захисту та інформує про це замовника;»**

А статтю 7 «Укладення державних контрактів з оборонного замовлення» доповнити пунктом 6:

**6. «Обов'язковими умовами контракту є визначення суб'єктів права інтелектуальної власності, зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені (використані) об'єкти права інтелектуальної власності, визначення сторони, яка буде сплачувати винагороду суб'єктам права інтелектуальної власності згідно із законодавством України».**

Пункт 2 статті 9 «Виконання оборонного замовлення» викласти в наступній редакції:

**«2. Власником виробничих потужностей, об'єктів, у тому числі об'єктів права інтелектуальної власності, продукції та конструкторської документації, створених за державні кошти в результаті виконання оборонного замовлення, є держава в особі державних замовників. Володіння, розпорядження та використання, у тому числі на умовах оренди, виробничих потужностей, об'єктів, продукції та конструкторської документації, створених в результаті виконання оборонного замовлення, здійснюється в порядку, визначеному законодавством України, з додержанням зобов'язань щодо охорони прав на створені об'єкти права інтелектуальної власності відповідно до контракту. Державні замовники визначають установу, яка буде здійснювати контроль за використанням зазначених об'єктів».**

З метою повного та якісного виконання замовлення державний замовник здійснює контроль виконання робіт на всіх етапах розроблення ОВТ. Проте питання інтелектуальної власності не контролюються. Тому пропонуємо доповнити **статтю 11** «Контроль за виконанням оборонного замовлення» нормою щодо контролю, серед іншого, за «дотриманням вимог щодо охорони інтелектуальної власності».

Законом передбачена і відповідальність за порушення законодавства про оборонне замовлення, проте жодного слова не сказано про інтелектуальну власність. Тому пропонується внести доповнення до статті 12 «Відповідальність за порушення законодавства про оборонне замовлення». Пункт 2 зазначеної статті пропонуємо доповнити двома абзацами наступного змісту:

**«У разі порушення прав інтелектуальної власності при виконанні оборонного замовлення винна сторона несе адміністративну та кримінальну відповідальність в порядку, передбаченому законодавством.**

**За претензіями і позовами третьої сторони щодо неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності, права на які належать третій стороні, відповідальність несе виконавець».**

А пункт 4 статті 11 доповнити положенням про те, що до спорів, що виникають між державними замовниками і виконавцями та які розв'язуються у судовому порядку, належать також спори, пов'язані з **«використанням об'єктів права інтелектуальної власності»**.

А щоб не виникали ситуації, коли замовник не в змозі контролювати використання виконавцем ОПІВ, що створені за державні кошти, після виконання державного замовлення, або ж самостійно використовувати їх чи вдосконалювати їх [44], необхідно передбачити в **Кодексі про адміністративні правопорушення (Стаття 164<sup>14</sup> «Порушення законодавства про закупівлі»)** норму щодо відповідальності посадових осіб замовника за **«невмотивовану відмову від вимоги щодо передачі технології та ОПІВ»** при визначенні найкращої пропозиції конкурсних торгів.

Завершується етап замовлення (закупівлі) укладенням державного контракту з державного оборонного замовлення на виконання НДДКТР на розробку зразка ОВТ між державним замовником і виконавцем державного замовлення. Саме під час виконання зазначених НДДКТР і створюються/використовуються ОПІВ.

ОПІВ та інші результати інтелектуальної діяльності, що створюються та використовуються при створенні ОВТ, є службовими об'єктами та у більшості випадків належать до таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, науки і техніки, державної безпеки, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України. А відтак ця обставина вимагає більш ретельної уваги до забезпечення їх правової охорони та відповідальності за порушення при їх використанні.

Оскільки використання ОПІВ в основному здійснюється розробником ОВТ — виконавцем ДОЗ, який виступає роботодавцем для працівників — авторів ОПІВ, то і найбільше порушень прав інтелектуальної власності здійснюється саме ним.

А підґрунтя для можливих порушень закладається ще у статутних документах розробника, зокрема відсутністю у колективному договорі, що укладаються в організаціях-виконавцях ДОЗ, положень щодо охорони прав інтелектуальної власності: що виключне майнове право на службовий ОПІВ належить роботодавцю, а не-



майнові права належать авторам, яким виплачується авторська винагорода, розмір, строки і порядок виплати якої визначаються трудовим договором (контрактом) між автором і роботодавцем. Цей договір теж в більшості випадків не укладається, або ж в ньому відсутні положення про розмір та порядок виплати авторської винагороди за службовий ОПІВ.

Невизначення в колективних і трудових договорах положень щодо дотримання прав інтелектуальної власності призводить до втрати авторами майнових, а то і немайнових прав на службові ОПІВ, та неотримання винагороди за їх використання.

Проте у законодавстві України жодного слова нема про визначення в угодах (колективних договорах) положень щодо забезпечення охорони інтелектуальної власності та відповідальності за здійснення порушення прав інтелектуальної власності. Цим користуються роботодавці, використовуючи службові ОПІВ без виплати відповідної винагороди авторам. А якби відповідні норми були б передбачені, то відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення [21] їх можна було б притягнути до адміністративного покарання у вигляді штрафу, а згідно з Кримінальним кодексом України [39] навіть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або навіть позбавити волі на певний строк. Це дозволило б запобігти здійсненню значної частини зазначених правопорушень.

Оскільки трудові відносини регулюються Кодексом законів про працю України [33], а правовідносини щодо службових ОПІВ — Цивільним кодексом України [9] та спеціальними законами, то саме до них ми пропонуємо внести наступні доповнення.

Зокрема пункт 2 **статті 429** «Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору» Цивільного кодексу України [9] доповнити абзацем наступного змісту:

**«Регулювання відносин щодо створення, використання службових ОПІВ та виплати винагороди авторам здійснюється відповідно до колективного договору, що укладається між працівниками і власником підприємства, установи, організації».**

Після цього логічними будуть зміни до **Кодексу законів про працю України** [33].

**Статтю 10** «Колективний договір» **Кодексу** пропонуємо викласти в наступній редакції:

«Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання

виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, у тому числі щодо створення, використання службових ОПІВ та виплати винагороди авторам, і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів».

А перелік взаємних зобов'язань сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, що визначений в статті 13 «Зміст колективного договору» доповнити абзацем наступного змісту:

**«умов створення, використання службових ОПІВ та виплати винагороди авторам».**

Основним документом, який регулює взаємовідносини працівника та роботодавця, є трудовий договір. Оскільки з військово-службовцями трудовий договір не укладається, а підписується контракт, то пропонуємо відредагувати відповідним чином статтю 21, яка визначає основний зміст трудового договору.

Зокрема назву статті доповнити в дужках словом «контракт», а зміст статті — абзацем наступного змісту:

**«У трудовому договорі (контракті) визначаються умови та порядок створення, використання службових ОПІВ та виплати винагороди авторам».**

Пропонуємо також доповнити кодекс положеннями про обов'язки та відповідальність роботодавця. зокрема доповнити статтею 29-1 наступного змісту:

**«Стаття 29-1. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу щодо визначення умов та порядку створення, використання службових ОПІВ та виплати винагороди авторам.**

**При укладенні колективного договору забезпечити визначення зобов'язань сторін щодо регулювання порядку створення, використання службових ОПІВ та виплати винагороди авторам».**

А перелік порушень, за які посадові особи несуть відповідальність, що визначений статтею 265 «Відповідальність за порушення законодавства про працю», доповнити наступним положенням:

**«недотримання вимоги щодо визначення у трудовому договорі умов та порядку створення, використання службових ОПІВ та виплати винагороди авторам, та/або порушення цих вимог».**

Доповнення необхідно внести також до профільних законів, що регулюють порядок створення та використання конкретних ОПІВ. Для прикладу візьмемо Закон України «Про авторське право і

**суміжні права» [14] та Закон України «Про охорону прав на винаходи» [15].**

Так перелік порушень авторського права і суміжних прав, визначених **статтею 50** Закону України «Про авторське право і суміжні права» [14], що дає підстави для захисту таких прав, доповнити абзацем наступного змісту:

**«и) недотримання вимоги щодо визначення у трудовому договорі умов та порядку створення, використання службових об'єктів авторського права і суміжних прав та виплати винагороди авторам, та/або порушення цих вимог».**

В законодавстві України значну увагу приділено охороні прав авторів ОПІВ. І це абсолютно правильно, адже саме вони своєю творчою працею створюють ОПІВ, які потім можуть використовуватись неправомірно. Проте і самі автори можуть здійснювати порушення вимог законодавства. Особливо ці порушення чутливі у сфері розроблення ОВТ, оскільки можуть призвести до шкоди національним інтересам України. А оскільки законодавством не визначено відповідальність не лише роботодавців, а також і авторів службових ОПІВ за здійснення таких порушень, ми пропонуємо Закон України «Про охорону прав на винаходи» [15] доповнити статтею наступного змісту:

**«Стаття 34-1. Порушення при створенні та використанні службового винаходу (корисної моделі)**

**1. Порушення роботодавцем прав авторів, а саме:**

**недотримання вимоги щодо визначення у трудовому договорі умов та порядку створення, використання службових винаходів та виплати винагороди авторам, та/або порушення цих вимог,**

**затягування розгляду повідомлення автора про створення службового ОПІВ і прийняття щодо нього рішення;**

**перевищення строку збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання понад чотири роки;**

**невиплата винагороди авторам службових ОПІВ за їх використання вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.**

**2. Порушення винахідником, а саме:**

**неподання роботодавцю письмового повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель):**

патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах без попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Установи;

недотримання працівником вимог конфіденційності щодо інформації, яка стосується суті розробленого рішення;

відмова від укладення договору володільцем секретної інформації (винахідником) з державним органом (органами), якому (яким) державним експертом з питань таємниць надається право приймати рішення щодо суб'єктів, які мають доступ до цієї інформації та її матеріальних носіїв, щодо визначення порядку та умов охорони державної таємниці, зокрема режиму секретності під час користування і розпорядження секретною інформацією та її матеріальними носіями, та згоди особи на реалізацію прав щодо інформації або її матеріальних носіїв з урахуванням обмежень, установлених відповідно до цього Закону, взяття особою на себе зобов'язання щодо збереження державної таємниці та ознайомлення її з мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю вважається порушенням прав роботодавця, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України».

А ще краще було би прийняти окремий закон про службові ОПІВ, яким врегулювати всі питання щодо створення та використання службових ОПІВ, у тому числі також і секретних. Адже в основній своїй масі ОПІВ, що створюються при розробці ОВТ, є не просто службовими, але ще й з різними грифами секретності. А порядок їх використання майже не врегульовано. Наприклад відповідно до Закону України «Про державну таємницю» [26] якщо внаслідок обмеження прав на секретну інформацію заподіюється шкода особі, якій належать такі права, то здійснюється відшкодування за рахунок держави. Проте жодним чином в законі не згадано про ОПІВ та і відповідальність за недотримання цієї вимоги не передбачена. Тому пропонуємо абзац 2 статті 6 закону [26] після слів «на секретну інформацію» доповнити словами «у тому числі ОПІВ». А перелік порушень законодавства про державну таємницю, визначений статтею 39 закону [26], доповнити пунктом наступного змісту:

**«недодержанні вимог законодавства щодо забезпечення відшкодування особі, якій належать права на секретну**

**інформацію, у тому числі ОПІВ, заподіяної шкоди внаслідок обмеження прав на цю інформацію, та/або попереднього і повного відшкодування вартості цієї інформації особі, якій належали відповідні права, у разі її вилучення за рішенням суду».**

Оскільки самим поширеним порушенням при використанні службових ОПІВ є не виплата винагороди за створення та використання службових ОПІВ, то пропонуємо включити вимогу щодо виплати цієї винагороди до **Кодексу про адміністративні правопорушення** [21] (статті 41 та 51-2) та до **Кримінального кодексу** [39] (стаття 175).

Після створення зразка ОВТ починається його комерційне використання. Воно здійснюється не лише через постачання Збройним Силам України, іншим військовим формуванням та правоохоронним органам України, але може також поставлятися на експорт. При використанні в Збройних Силах України проблеми стосовно інтелектуальної власності у замовника можуть виникнути у випадку, коли всі права на ОПІВ залишаються у виконавця, який не дозволяє здійснювати поліпшення. Як вирішувати цю проблему ми вже розглянули вище.

Додамо лише, що для захисту прав авторів на винагороду за використання їх ОПІВ пропонуємо доповнити статті 176 та 177 **Кримінального кодексу України** [39], які визначають порушення прав інтелектуальної власності, положенням щодо визначення порушенням факт **невиплати винагороди авторам за їх використання**.

Далі розглянемо питання відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності при міжнародному ВТС.

Сфера ВТС регулюється Законами України, а також Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України. Загалом у сфері ВТС діє понад 100 нормативно-правових актів. В даних документах виписано все, що стосується ВТС, окрім того, який орган конкретно і яким чином здійснює забезпечення та контроль за охороною інтелектуальної власності.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [48] визначає, що у сфері зовнішньоекономічної діяльності можуть застосовуватися майнова та кримінальна відповідальність.

Якщо порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності цього або пов'язаних з ним законів України призвели до виникнення збит-

ків, втрати вигоди та/або моральної шкоди у інших таких суб'єктів або держави, суб'єкти, що порушили закон, несуть матеріальну відповідальність у повному обсязі [48].

Тобто відповідальність передбачена, але за які саме порушення не визначено, нічого не сказано і про інтелектуальну власність.

Кодексом України про адміністративні правопорушення [21] та Законом України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» [49] визначено перелік порушень законодавства в галузі державного експортного контролю, проте в цьому переліку не зазначені порушення щодо забезпечення охорони інтелектуальної власності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

По-третє, чинним законодавством не визначена відповідальність за вчинення дій, що створюють передумови порушення прав інтелектуальної власності, а також за нежиття заходів щодо забезпечення охорони прав інтелектуальної власності та захисту інтересів (в тому числі майнових) всіх суб'єктів (зокрема і держави) щодо використання ОПІВ при здійсненні ВТС.

Законодавством також не врегульовано питання щодо запобігання поданню заявок на винаходи в зарубіжні країни без попереднього подання заявок в Україні, що, зокрема, призводить до неконтрольованого витоку нових технологій та їх інтелектуальних складових за кордон. Кримінальним кодексом України [39] не визначено відповідальності за вчинення зазначених дій.

Ці порушення призводять до відсутності ефективного захисту не тільки прав авторів ОПІВ, а також державних інтересів під час передачі іноземним замовникам ОПІВ, які містяться в товарах військового призначення, що пропонуються для експорту.

Запобігти цьому можливо лише чітким визначенням в законодавстві зобов'язань усіх суб'єктів щодо забезпечення охорони інтелектуальної власності на всіх етапах розроблення ОВТ та здійснення ВТС, а також розширенням переліку порушень та відповідальності за їх здійснення, особливо за вчинення дій, що створюють загрозу порушення прав інтелектуальної власності, а також за нежиття заходів щодо забезпечення охорони прав інтелектуальної власності.

Оскільки дотепер основним законодавчим актом, який регулює міжнародне ВТС, є Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та

подвійного використання» [49], то насамперед до нього ми пропонуємо внести деякі доповнення. Зокрема до основних завдань експертизи в галузі державного експортного контролю (ст. 11) віднести також **«виявлення ОПВ, які використовуються у товарах, що підлягають державному експортному контролю, з метою визначення можливості та порядку їх передачі»**.

Але саме головне, необхідно доповнити статтю 17 «Зовнішньоекономічні договори (контракти) про здійснення міжнародних передач товарів» абзацем наступного змісту: **«Важливою умовою зовнішньоекономічних договорів (контрактів) є узгодження порядку охорони та використання ОПВ»**; а статтю 24 «Порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю» положенням про те, що до порушень вимог законодавства в галузі державного експортного контролю належить також **«укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно міжнародних передач будь-яких товарів без узгодження порядку охорони та використання ОПВ»**.

Після цього логічним буде доповнити перелік порушень законодавства в галузі державного експортного контролю, визначений **статтею 212<sup>4</sup>** Кодексу про адміністративні правопорушення [21], таким видом порушення, як **«4) укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно міжнародних передач будь-яких товарів без узгодження порядку охорони та використання ОПВ»**.

В Україні відсутній системний та комплексний підхід до розроблення державної політики щодо інтелектуальної власності та створення системи охорони інтелектуальної власності всіх суб'єктів, у тому числі і держави. Це створює передумови до значної кількості порушень прав інтелектуальної власності, особливо в оборонній сфері, відповідальність за здійснення яких у багатьох випадках не врегульована чинним законодавством.

З метою забезпечення невідворотності покарання за порушення прав інтелектуальної власності, в тому числі за дії чи бездіяльність, які створюють передумови для порушення зазначених прав, пропонуємо внести відповідні зміни та доповнення до законів і кодексів, а також прийняти закони про службові ОПВ, про розроблення ОВТ, а також про міжнародне ВТС.

**Список використаних джерел до розділу 2:**

1. Конституція України URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр>.
2. Про оборону України Закон України від 06.12.1991 р. № 1932. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1932-12>.
3. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики Закон України від 01.06.2010 р. № 2411. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17/paran163#n163>.
4. Про Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020» Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>.
5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 р. «Про Стратегію національної безпеки України» Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287. [URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015>].
6. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 р. «Про нову редакцію Военної доктрини України» Указ Президента України від 24.09.2015 р. № 555. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015>.
7. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.03.2016 р. «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» Указ Президента України від 14.03.2016 р. № 92. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/92/2016>
8. Про основи національної безпеки України Закон України від 19.06.2003 р. № 964. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15>.
9. Цивільний кодекс України, прийнятий 16.01.2003 р. // Голос України. 2003. № 45. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1452597396210285>.
10. Господарський кодекс України, прийнятий 16.01.2003 р. // Голос України. 2003. № 49. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
11. Податковий кодекс України, прийнятий 02.12.2010 р. Голос України. 2010. № 229-230. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
12. Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних Закон України від 16.03.2017 р. № 1951. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1951-19>.



13. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій Закон України від 14.09.2006 р. № 143. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16>.

14. Про авторське право і суміжні права Закон України від 23.12.1993 р. № 3792. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>.

15. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі Закон України від 15.12.1993 р. № 3687. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/3687-12>.

16. Про охорону прав на промислові зразки Закон України від 15.12.1993 р. № 3688. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/3688-12>.

17. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем Закон України від 05.11.1997 р. № 621. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80>.

18. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг Закон України від 15.12.1993 р. № 3689. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.

19. Про охорону прав на зазначення походження товарів Закон України від 16.06.1999 р. № 752. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/752-14>.

20. Братущак О. Заробити на війні. Як СБУ та прокуратура блокують розслідування корупції в обороні. URL: <http://www.pravda.com.ua/articles/2017/05/10/7143449>.

21. Кодекс України про адміністративні правопорушення прийнятий 07.12.1984 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/8074-10>.

22. Питання державного оборонного замовлення Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. № 464. URL: [zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1084-2004-п](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1084-2004-п).

23. ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення. Видання офіційне. К., Держстандарт України. Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 06.06.1997 р. № 327.

24. ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення Видання офіційне. К., Держстандарт України. Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 06.06.1997 р. № 327.

25. В Україні досі не розв'язано проблему роялті для розробників ОБТ. URL: <http://opk.com.ua>.

26. Про державну таємницю Закон України від 21.01.1994 р. № 3855 URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855/94-вр.

27. Савенко В. Г. Загрози економічній безпеці України у сфері інтелектуальної власності // Стратегічна панорама. 2009. № 4. С. 109–118.

28. Про Концепцію військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на період до 2010 року Указ Президента України від 27.08.2003 р. N 913. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/913/2003>.

29. Щеглюк Б. П. Експорт військових технологій у контексті забезпечення національної безпеки України // Стратегічні пріоритети. № 1 (30). 2014 р. С. 150–157.

30. Горбулін В. П., Качинський А. Б. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України К. : ДП НВЦ «Євроатлантикінформ», 2007. 592 с.

31. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика К. : НІСД, 2003. 368 с.

32. Бегма В. М. Військово-технічне співробітництво в умовах глобалізації: український вимір: зб. мат-лів круглого столу ; за заг. ред. О. В. Литвиненка. К. : НІСД, 2011. 80 с.

33. Кодекс законів про працю України прийнятий 10.12.1971 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print1452597396210285>.

34. Бадрак В. В. Найсекретніший ринок // Контракти. № 43. 2003. С. 3–7.

35. Бадрак В. В. Експорт XXI: ставки на технології // Дзеркало тижня. № 2. 2003.

36. Єдиний державний реєстр судових рішень URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.

37. Свергунов О. О., Свергунов О. О., Толочний Ю. В. Стратегічні напрями вдосконалення системи управління ризиками при військово-технічному співробітництві // Стратегічні пріоритети. № 4 (21). 2011.

38. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій Закон України від 14.09.2006 р. № 143. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16>

39. Кримінальний кодекс України, прийнятий 05.04.2001 р. // Голос України. 2001. № 107. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1452597396210285>.

40. Про проект Закону України «Про військово-технічне співробітництво з іноземними державами» Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27.03.2009 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-09>

41. Міждержавні угоди України URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main>.

42. Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 р. № 500. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/500-2012-%D0%BF>.

43. Менделеев Д. Красть у фронта — красть у победы. URL: [https://zn.ua/internal/krast-u-fronta-krast-u-pobedy-256903\\_.html](https://zn.ua/internal/krast-u-fronta-krast-u-pobedy-256903_.html).

44. Бутусов Ю. Заберите себе Оплот. URL: <https://fraza.ua/stenograms/261447-zaberite-sebe-oplot-on-ne-luchshe-t-64bv-tankist-s-kozyvnyum-ferrum-kritikuet-tankostroenie-ukrainy>.

45. Про державне оборонне замовлення Закон України від 03.03.1999 р. № 464. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/464-14>.

46. Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1084. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1084-2004-%D0%BF>.

47. Про наукову і науково-технічну експертизу Закон України від 10.02.1995 р. № 51. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/51/95-%D0%B2%D1%80>.

48. Про зовнішньоекономічну діяльність Закон України від 16.04.1991 р. № 959. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/959-12>.

49. Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання Закон України від 20.02.2003 р. № 549. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/549-15>.

50. Артяков В. В. Офсет у системі військово-технічного співробітництва : економічні й державно-правові аспекти. М. : 2003. 255 с.

51. Бегма В. М., Мокляк С. П., Толочний Ю. В. Офсетна практика в системі ВТС України як чинник забезпечення економічної безпеки держави // Стратегічні пріоритети. № 4 (17). 2010 р. С. 100–103.

52. Про заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами Указ Президента України від 21.04.1999 р. № 422. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422/99>.

53. Про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами Указ Президента України від 20.03.2002 р. № 276. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2002>.

54. Про публічні закупівлі Закон України від 25.12.2015 р. № 922. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19>.

## Частина III

### **Питання судової практики з розгляду справ щодо порушення патентних прав**

---

#### **3.1. Судова практика у господарських спорах по розгляду справ щодо порушення прав на об'єкти патентного права за 2013–2017 рр.**

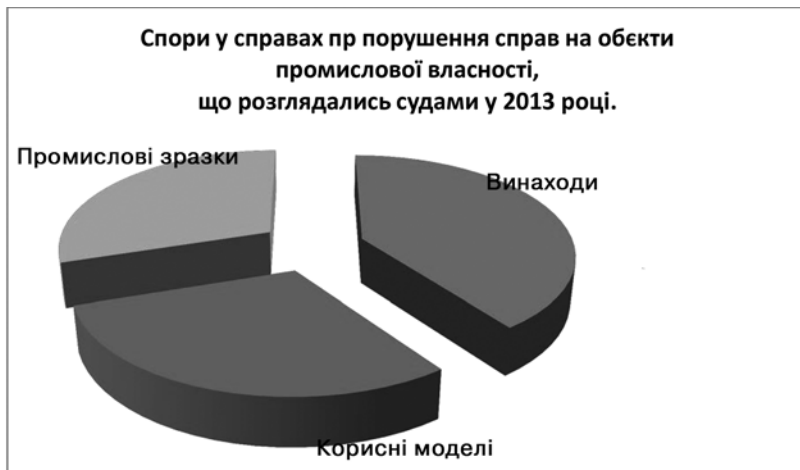
Починаючи роботу на розділом, що присвячений питанням судової практики у господарських спорах по розгляду справ щодо порушення прав на об'єкти патентного права, чесно кажучи не очікувала, що стикнуся з такою кількістю судових розглядів по цій темі. Коли мова йде про знаки для товарів і послуг, все якось більш зрозуміло та не викликає сумнівів у наявності великої кількості судових спорів у питаннях визнання недійсними свідоцтв України, на знаки для товарів і послуг, визнання права попереднього користувача на торговельну марку, дострокового припинення дії свідоцтв України та міжнародної реєстрації, припинення дій, що порушують права власника на знак.

Яким було моє здивування, коли в процесі роботи виявилось, яка кількісь винаходів, корисних моделей та промислових зразків існує в Україні та захищені патентами, які охороняють права власника. При цьому, судами розглядається велика кількість спорів про визнання патентів недійсними.

Під час підготовки розділу мною були узагальнені судові рішення у господарських спорах за період 2013–2017 рр. У означений період часу господарськими судами було розглянуто понад 200 судових спорів.

Протягом 2013 року господарськими судами було розглянуто більше 50 справ у спорах про захист прав на об'єкти ІВ, що охороняються патентами, серед цих справ: у 40 % справ об'єктами висту-

пали винаходи, у 30 % справ — промислові зразки, у 30 % справ — корисні моделі.



Серед справ, об'єктами яких виступали винаходи, розглядались справи про припинення порушення прав власника патенту на винахід (52 %), визнання патентів недійсними (19 %), визнання права на одержання патенту, встановлення факту використання винаходу за патентом, визнання подовження строку патенту недійсним, захист порушених прав власника патенту, стягнення збитків за використання винаходу, що охороняється патентом, припинення порушення майнових прав власника патенту на винахід.

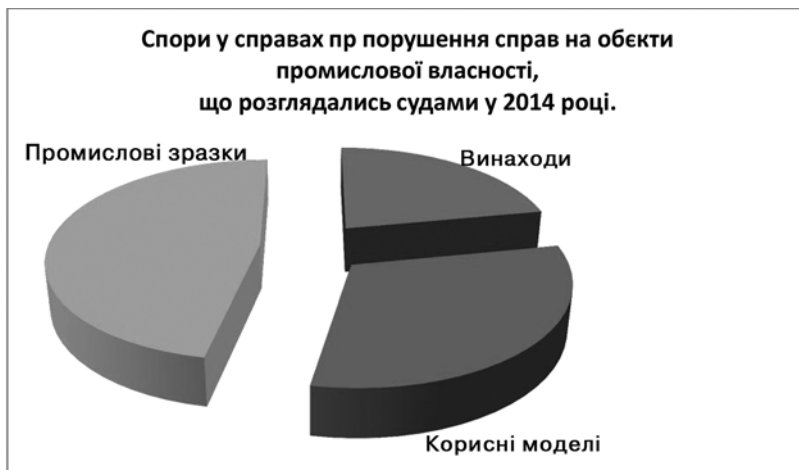
Серед справ, об'єктами яких виступали промислові зразки, розглядались справи про визнання недійсним патенту (56 %); визнання права на безоплатне продовження використання промислового зразка; визнання права попереднього користування; відшкодування збитків, завданих неправомірним використанням промислових зразків, що охороняються патентами (12,5 %); визнання суб'єкта власником виключної ліцензії на використання промислового зразка за ліцензійним договором; захист права інтелектуальної власності; заборону неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності.

Серед справ, об'єктами яких виступали корисні моделі, розглядались справи про припинення порушення прав власника патенту (12,5 %); заборону вчинення дій по використанню корисної моделі;

## Порушення прав промислової власності в Україні

зобов'язання про заборону використання корисної моделі (12,5 %); визнання недійсним патенту на корисну модель (12,5 %); зобов'язання вчинити певні дії; встановлення факту використання корисної моделі; зобов'язання припинити дії, що порушують виключні права власника патенту; порушення виключних майнових прав інтелектуальної власності; визнання недійсним деклараційного патенту на корисну модель (12,5 %); визнання дій порушенням прав власника патенту, захист прав інтелектуальної власності власника деклараційного патенту.

Протягом 2014 року господарськими судами було розглянуто майже 70 справ у спорах про захист прав на об'єкти ІВ, що охороняються патентами, серед цих справ: у 22 % справ об'єктами виступали винаходи, у 47 % справ — промислові зразки, у 31 % справ — корисні моделі.



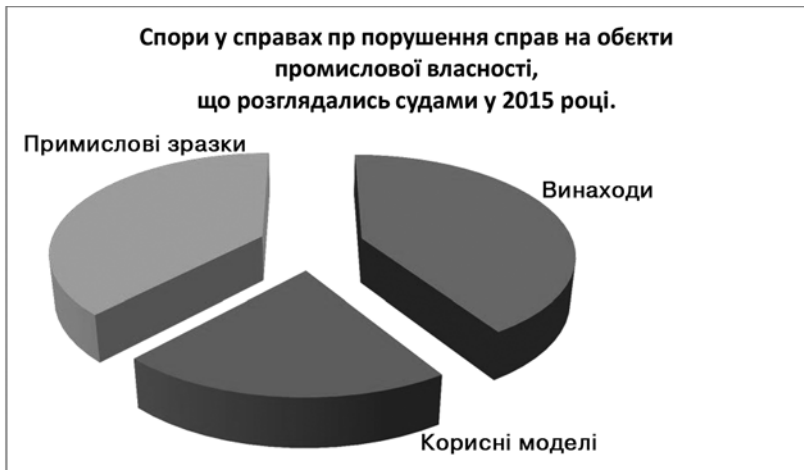
Серед справ, об'єктами яких виступали винаходи, розглядались справи про припинення порушення прав власника патенту на винахід (73 %), визнання патентів недійсними (13,5 %), заборону використання винаходів, що охороняються патентами (13,5 %).

Серед справ, об'єктами яких виступали промислові зразки, розглядались справи про визнання патенту на промисловий зразок недійсним (60%), інші справи в загальній сукупності (40 %) (визнання права на безоплатне продовження використання промислового зразка (5%), стягнення завданих матеріальних збитків

(10 %), припинення порушення прав власника (10 %), заборону вчинення дій (5 %), захист права на об'єкт ІВ (5 %), вжиття запобіжних заходів (5 %).

Серед справ, об'єктами яких виступали корисні моделі, розглядалися справи про припинення прав власника патенту (10 %), заборону використання корисної моделі за деклараційним патентом (10 %), зобов'язання припинити дії, що порушують права власника патенту (5 %), визнання дій порушенням прав ІВ (5 %), захист прав ІВ за деклараційним патентом (15 %), встановлення факту використання корисної моделі (15 %), визнання недійсним патенту на корисну модель (30 %), заборону контрафактного користування (5 %), заборону митного оформлення (5 %).

Протягом 2015 року господарськими судами було розглянуто біля 40 справ у спорах про захист прав на об'єкти ІВ, що охороняються патентами, серед цих справ: у 41 % справ об'єктами виступали винаходи, у 38 % справ — промислові зразки, у 21 % справ — корисні моделі.



Серед справ, об'єктами яких виступали винаходи, розглядалися справи про припинення порушення прав власника патенту на винахід (50 %), визнання патентів недійсними (38 %), інші спори (12 %).

Серед справ, об'єктами яких виступали промислові зразки, розглядалися справи про визнання патенту на промисловий зразок

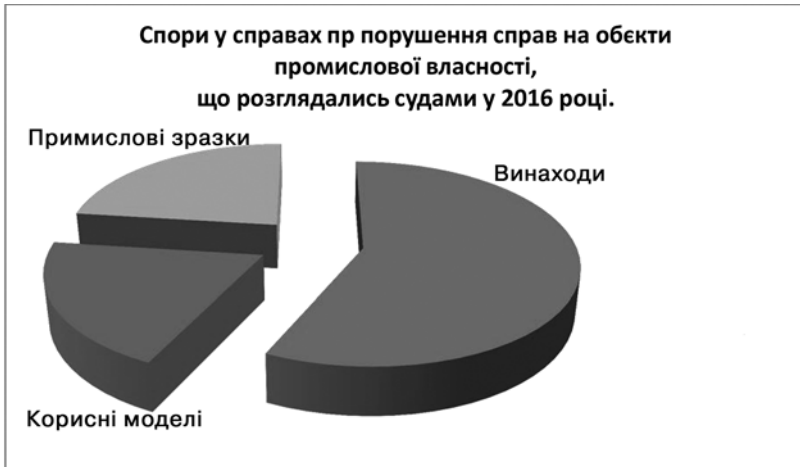


## Порушення прав промислової власності в Україні

недійсним (60 %), захист прав власника патенту (13 %), припинення порушення прав власника (13 %), інші справи (14 %) (визнання права попереднього користування, захист ділової репутації).

Серед справ, об'єктами яких виступали корисні моделі, розглядалися справи про визнання недійсними патентів (60 %), припинення порушення прав власника патенту (33 %).

Протягом 2016 року господарськими судами було розглянуто майже 40 справ у спорах про захист прав на об'єкти ІВ, що охороняються патентами, серед цих справ: у 57 % справ об'єктами виступали винаходи, у 23 % справ — промислові зразки, у 20 % справ — корисні моделі.

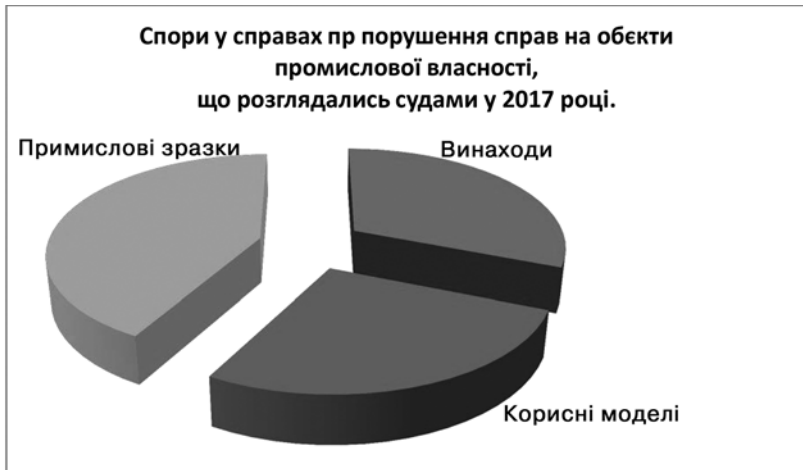


Серед справ, об'єктами яких виступали винаходи, розглядалися справи про визнання патентів недійсними (45 %), припинення порушення прав власника патенту на винахід (30 %), захист порушених прав (20 %), інші спори (5 %).

Серед справ, об'єктами яких виступали промислові зразки, розглядалися справи про визнання патенту на промисловий зразок недійсним (63 %), інші спори (37 %) (припинення порушення прав власника, визнання права попереднього користування, захист ділової репутації).

Серед справ, об'єктами яких виступали корисні моделі, розглядалися справи про визнання недійсними патентів (43 %), визнання недійсними змін внесених до формули (29 %), інші (28 %).

Протягом 2017 року господарськими судами було розглянуто майже 30 справ у спорах про захист прав на об'єкти ІВ, що охороняються патентами, серед цих справ: у 31 % справ об'єктами виступали винаходи, у 42 % справ — промислові зразки, у 27 % справ — корисні моделі.



Серед справ, об'єктами яких виступали винаходи, розглядались справи про визнання патентів недійсними (38 %), припинення порушення прав власника патенту на винахід (38 %), інші спори (24 %).

Серед справ, об'єктами яких виступали промислові зразки, розглядались справи про визнання патенту на промисловий зразок недійсним (36 %), зобов'язання вчинити певні дії (18 %), припинення порушення прав власника патенту (18 %), захист прав ІВ (18 %), інші спори (10 %).

Серед справ, об'єктами яких виступали корисні моделі, розглядались справи про визнання недійсними патентів (29 %), зобов'язання вчинити певні дії (29 %), порушення майнових прав власника патенту (29 %), інші (10 %).

Як приклад, хочу зупинитись на одному судовому спорі, доволі цікавому, як на мене. Отже, за результатами розгляду господарської справи № 910/16297/14 за позовом за позовом АКЦІЮ САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС» (м. Рига, Латвійська Республіка) до Державної служби інтелектуальної власності України (м. Київ) та Республіканського унітарного виробничого підприємства «РУП «Белмедпрепарати»

*Порушення прав промислової власності в Україні*

(м. Мінськ, Республіка Білорусь) та товариства з обмеженою відповідальністю «Ніко» (Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Клавдієво-Тарасове) про визнання недійсними: свідоцтва України № 129623 на знак для товарів і послуг та **патентів** України на **промислові зразки** № 22173 і № 22174 та про визнання позначення «MILDRONATE»/«МИЛДРОНАТ»/«МИЛДРОНАТ» добре відомим в Україні господарський суд міста Києва, рішенням від 26.10.2015 задовольнив позов та визнав недійсним повністю свідоцтво України № 129623 на знак для товарів і послуг «Мілдрокард», володільцем якого є Республіканське унітарне виробниче підприємства «РВП «Белмедпрепарати»; зобов'язав Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 129623 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», зобов'язав товариство з обмеженою відповідальністю «Ніко» у виробництві препарату мельдонію «МІЛДРОКАРД» припинити використання позначення «МІЛДРОКАРД», що є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 50772 та знаками для товарів та послуг за міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158; визнав недійсним патент України № 22173 на промисловий зразок «Упаковка для лікарського препарату МІЛДРОКАРД», володільцем якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Ніко»; визнав недійсним патент України № 22174 на промисловий зразок «Ампула для розчину препарату МІЛДРОКАРД», володільцем якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Ніко»; зобов'язав Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсними патентів України №№ 22173 і 22174 на промислові зразки та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; визнав позначення «MILDRONATE»/«МИЛДРОНАТ»/«МИЛДРОНАТ» добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг з 11.06.2009 стосовно АКЦІЮ САБІСДРІБА «ГРІНДЕКС» для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме: ліки, імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби; зобов'язав Державну службу інтелектуальної власності України внести в реєстр «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відомості про те, що позначення «MILDRONATE»/«МИЛДРОНАТ»/«МИЛДРОНАТ»

стало добре відомим в Україні з 11.06.2009 стосовно АКЦІЮ САБІ-ЄДРІБА «ГРІНДЕКС» для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме: ліки, імуномодулятори на лікарські (медичні) потреби, та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність». Постановою Київського апеляційного суду міста Києва від 08.11.2016 та Постановою Вищого господарського суду України від 07.02.2017 рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Під час прийняття рішень суди виходили з наступного.

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (надалі — ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.



МКТП) «фармацевтичні препарати»; дата реєстрації 15.06.2005; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 10.10.2023; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 15.06.2005 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6);



закінчення терміну дії реєстрації 19.01.2020;



Гріндекс є власником прав на знаки для товарів і послуг: «МІЛДРОНАТ» за свідоцтвом України № 50772, зареєстрований для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі —

«MILDRONATE» за міжнародною реєстрацією № 727093, зареєстрований для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»; дата реєстрації і дата поширення реєстрації на територію України 19.01.2000; дата

«МИЛДРОНАТ» за міжнародною реєстрацією № 727158, зареєстрований для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»; дата реєстрації і дата поширення реєстрації на територію України 19.01.2000; дата закінчення терміну дії реєстрації 19.01.2020.



Державною службою інтелектуальної власності України (надалі — Державна Служба ІВ) було зареєстровано знак для товарів і послуг «МІЛДРОКАРД» на ім'я РУВП «РУП «Белмедпрепарати» і видано свідоцтво України № 129623 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; фунгіциди, гербіциди»; публікація відомостей про видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 129623 була здійснена 11.10.2010 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 19.

Відповідно до частини першої статті 155 Господарського кодексу України (надалі — ГК України) та частини першої статті 420 ЦК України об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання є, зокрема, винаходи та корисні моделі; промислові зразки.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом (частина перша статті 462 ЦК України, пункт 5 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (надалі — Закон про Промзразки).

Державною Службою ІВ за на ім'я ТОВ «Ніко» було видано: патент України № 22173 на промисловий зразок «Упаковка для лікарського препарату «МІЛДРОКАРД» (заявка від 08.04.2011 № s201100396; публікація про видачу патенту здійснена в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.08.2011 № 16); патент України № 22174 на промисловий зразок «Ампула для розчину препарату «МІЛДРОКАРД» (заявка від 08.04.2011 № s201100397; публікація про видачу патенту здійснена в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.08.2011 № 16).

Як вбачається з матеріалів справи, позов мотивовано, зокрема, таким:

знак для товарів і послуг «Мілдрокард» за свідоцтвом України № 129623 (заявка від 11.06.2009 № m 200906774) є схожим настільки, що їх можна сплутати, зі знаками для товарів і послуг Гріндекс, зареєстрованими раніше за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158, — і тому спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених пунктом 3 статті 6 Закону про ТМ;

знак для товарів і послуг «Мілдрокард» за свідоцтвом України № 129623 (заявка від 11.06.2009 № m 200906774) є схожим настільки, що їх можна сплутати, зі знаками для товарів і послуг Гріндекс, зареєстрованими раніше за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158, — і тому спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених пунктом 3 статті 6 Закону про ТМ;

пункт 5 статті 16 Закону про ТМ дозволяє власнику торговельної марки (Гріндекс) заборонити ТОВ «Ніко» використовувати позначення, схоже із зареєстрованими позивачем знаками для товарів і послуг, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у правоохоронних документах Гріндекса, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари (щодо особи позивача);

промислові зразки за патентами України № 25365 і № 25608 не відповідають умовам патентоздатності, визначеним статтею 6 Закону про Промзразки, а саме такому критерію як «новизна», а тому відповідні правоохоронні документи слід визнати недійсними;

згідно зі статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 і статтею 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» позначення «MILDRONATE»/«МИЛДРОНАТ»/«МИЛДРОНАТ» повинно бути визнано добре відомим в Україні з 11.06.2009 стосовно особи позивача.

Господарський суд України дійшов висновку про те, що перш за все розгляду підлягає вимога про визнання позначення «MILDRONATE»/«МИЛДРОНАТ»/«МИЛДРОНАТ» добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг з 11.06.2009 стосовно Гріндекс для товарів 05 класу МКТП, а саме «ліки, імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби».

У визначенні належної підвідомчості даної справи судом взято до уваги, що:

➤згідно з частиною другою статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в державі;

➤відповідно до статті 25 Закону про ТМ охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом;

➤згідно з приписами Закону України «Про судоустрій України» господарські суди входять до єдиної системи судів загальної юрисдикції;

➤питання визнання знаків для товарів і послуг добре відомими за сукупністю своїх ознак не підпадають під категорії справ окремого провадження в цивільному процесуальному законодавстві та, зокрема, не відповідають вимогам глави 37 Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням підвідомчості, визначено статтею 271 цього Кодексу;

*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

➤ стаття 12 ГПК України за своїм змістом не містить вичерпного переліку справ, підвідомчих господарським судам;

➤ за своїм суб'єктним складом дана справа підвідомча господарському суду;

➤ встановлення загальновідомості знака (визнання знака добре відомим) безпосередньо впливає на вирішення спору по суті щодо визнання недійсним свідоцтва України № 129623.

Беручи до уваги, що відповідно до статті 2 ГПК України господарські суди розглядають справи лише у порядку позовного провадження, а також те, що відсутність певного порядку розгляду спору не є підставою для відмови у наданні судового захисту, місцевий господарський суд дійшов висновку про підвідомчість даного спору господарському суду.

У статті 6*bis* Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 зазначено, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхилити або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Відповідно до статті 25 Закону про ТМ охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6*bis* Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом, зокрема, на підставі визнання судом знака добре відомим.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

➤ ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

➤ тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

➤ тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
- цінність, що асоціюється зі знаком.

Наведені фактори, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак добре відомим, не визначають заздалегідь такий висновок. Висновок в кожному конкретному випадку буде залежати від конкретних обставин. В деяких випадках актуальність може мати сукупність факторів, а інколи усі зазначені фактори можуть виявитись неактуальними і рішення може бути обґрунтовано додатковими факторами, які не перераховано вище.

У пункті 3.5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що у частині другій статті 25 Закону про ТМ визначено перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні. З'ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

На підставі наведеного суд дійшов висновку про те, що на підставі поданих сторонами документів та пояснень сторін можливо з'ясувати питання про те, чи стало позначення «MILDRONATE»/«МИЛДРОНАТ»/«МІЛДРОНАТ» добре відомим в Україні з 11.06.2009 стосовно особи позивача, без призначення у даній справі судової експертизи.

Так, Гріндекс є найбільшою фармацевтичною компанією країн Прибалтики, провідним фармацевтичним підприємством східної Європи, що займається розробкою, виробництвом і продажем готових лікарських форм і активних фармацевтичних субстанцій, а також поширенням продукції інших виробників лікарських засобів; Гріндекс відома як компанія високих технологій з розвинутим науковим потенціалом, експортує свою продукцію до 55 країн світу: в Балтійські країни, країни Європейського союзу, Японію, США,



*Порушення прав промислової власності в Україні*

країни СНД та інші; експорт становить 95 % від загального обороту; до складу концерну «Гріндекс» входять чотири дочірні підприємства у Латвії, Естонії та Росії; представництва працюють в 11 країнах; Гріндекс котируються в Офіційному списку «NASDAQ OMX Riga».

Як зазначає позивач, особливою гордістю Гріндекса є розроблені ним оригінальні препарати «МІЛДРОНАТ» та «ФТОРАФУР», запатентовані в багатьох країнах, а також більше 100 ефективних і безпечних незапатентованих ліків і 22 види активних фармацевтичних речовин.

Препарат «МІЛДРОНАТ», розчин для ін'єкцій 10 % по 5 мл в ампулах № 10, вперше в Україні зареєстрований Міністерством охорони здоров'я України у 2000 році, про що Гріндексу видано реєстраційне посвідчення від 27.07.2000 № П.07.00/02119. Згодом препарат перереєструвався, про що позивачеві видано реєстраційні посвідчення; крім того, матеріали справи містять листи Фармакологічного комітету Міністерства охорони здоров'я України від 27.07.2005.

Матеріалами справи підтверджено, що Міністерством охорони здоров'я України видано реєстраційні посвідчення на лікарський засіб «МІЛДРОНАТ»:

№UA/3419/02/01 (капсули тверді по 250 мг),

№UA/3419/01/01 (розчин для ін'єкцій, 0,5г/5 мг), — відповідно до рішення про державну перереєстрацію лікарського засобу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 06.08.2015 № 655;

№ UA/3419/02/02 (капсули тверді по 500 мг) відповідно до рішення про державну перереєстрацію лікарського засобу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.12.2010 № 1095.

Гріндекс реалізовує даний препарат на території України, що підтверджується наявними в матеріалах справи доказами — примірниками упаковок, виписками з інтернет-сторінок, чеками, довідками, договорами та ін.

Про добру репутацію препарату Мілдронат та його загальну відомість стосовно особи позивача у галузі медицини — кардіологія свідчать численні публікації у спеціалізованих засобах масової інформації медичного напрямку та листи провідних державних лікувальних та наукових закладів України, які містяться в матеріалах справи, а також відомості про те, що: у 1970-х роках в Інституті

Органічного синтезу Латвії винайдений Мілдронат®; у 1976 році одержує першу ліцензію — сертифікат авторів СРСР; у 1984 році дозволено застосовувати Мілдронат® у медицині; 1988 році Мілдронат® зареєстрований у Росії, а в 1995 році — у Білорусі й на Україні.

Мілдронат® у VI Національному конкурсі професіоналів фармацевтичної галузі України «Панацея — 2005» визнаний кращим рецептурним препаратом іноземного виробництва в Україні у 2005 році.

Препарат Мілдронат нагороджено у номінації «Кардіологічний медикамент року» у конкурсі «Панацея — 2011», що проходив в Україні вже 12 рік підряд, були обрані й нагороджені кращі, найбільш професійні гравці фармацевтичної сфери.

Тобто, беручи до уваги загальну обізнаність фахівців в галузі кардіології щодо цінних властивостей та якості безрецептурного препарату фармакотерапевтичної групи «Кардіологічні засоби» «МІЛДРОНАТ» позивача, можна зробити висновок про добру відомість відповідного знака для товарів і послуг серед визначеного кола споживачів — лікарів та пацієнтів із захворюваннями: інфаркт міокарда, нестабільна стенокардія, мігрень, ішемічний інсульт, порушення мозкового кровообігу, операції (післяопераційний період) на судинах (аортокоронарне шунтування, черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика) тощо.

21.01.2014 позначення «MILDRONATS/MILDRONATE/MILDRONAT» визнано добре відомим рішенням Верховного суду Латвійської Республіки.

Відомість препарату «МІЛДРОНАТ» в Україні, зокрема, підтверджує довідка товариства з обмеженою відповідальністю «Проксіма Рісерч» від 22.10.2014 № 180 про обсяги продажу препарату в Україні за 11 років: з 2003 по 2013.

Також результати досліджень спеціалізованих агенцій у сфері медичного та фармацевтичного інформаційного середовища товариства з обмеженою відповідальністю «Проксіма Рісерч» та Медикал Дата Менеджмент наочно свідчать, що препарат Мілдронат був не тільки лідером своєї фармако-терапевтичної групи, але й входив у ТОП-20 та ТОП-50 взагалі усіх лікарських засобів, що були в обігу на фармацевтичному ринку України

Ретельно дослідивши докази щодо кожного з визначених факторів окремо, а також в їх сукупності, та відповідно до передбачених статтею 25 Закону про ТМ критеріїв, суд дійшов висновку

*Порушення прав промислової власності в Україні*

про те, що станом на 11.06.2009 позначення «MILDRONATE»/«МИЛДРО-НАТ»/«МІЛДРОНАТ» може бути визнано добре відомими в Україні; хоча й суд враховує в певній мірі умовність дати — 11.06.2009, але, беручи до уваги межі позовних вимог (саме цю дату зазначив позивач, оскільки відповідачем подано заявку № м 2009 06774 на реєстрацію позначення «Мілдрокард» саме 11.06.2009, та фактичний зміст наданих позивачем доказів з цього приводу, вважає за можливе погодитись з нею, виходячи з того, що станом на 11.06.2009 добра відомість цього знака є безумовно доведеною.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Що ж до інших позовних вимог, то, як зазначалося, Службою було зареєстровано знак для товарів і послуг «МІЛДРОКАРД» на ім'я РУВП «РУП «Белмедпрепарати» і видано свідоцтво України № 129623 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; фунгіциди, гербіциди».

пунктом 1 статті 5 Закону про ТМ передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону про ТМ не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони.

У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.

Ці питання повинні вирішуватися з урахуванням таких положень міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності:

- статті 2 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, якою, зокрема, встановлено:

(1) З урахуванням зобов'язань, що накладаються цією Угодою, Класифікація має в кожній з країн Спеціального союзу таке значення, яке надається їй у цій країні. Зокрема, Класифікація не зв'яже країни Спеціального союзу ні щодо визначення обсягу охорони знака, ні щодо визнання знаків обслуговування.

(2) Кожна країна Спеціального союзу лишає за собою право використовувати Класифікацію як основну або допоміжну систему.

(3) Компетентні відомства країн Спеціального союзу включають в офіційні документи та публікації про реєстрацію знаків номери класів Класифікації, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак;

- статті 9 Сінгапурського договору про право товарних знаків, якою визначено питання класифікації товарів і/або послуг:

1) [Зазначення товарів і (або) послуг] Кожна реєстрація та будь-яка публікація, здійснена Установою, яка стосується заявки або реєстрації та яка зазначає товари й (або) послуги, зазначає товари й (або) послуги за назвами, згрупованими відповідно до класів Ніццької класифікації, з проставленим перед кожною групою номером класу цієї Класифікації, до якого належить ця група товарів або послуг, і представленими в порядку класів зазначеної Класифікації;

2) [Товари чи послуги, які належать до одного класу або до різних класів]

а) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публі-

*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

кації, здійсненій Установою, вони фігурують в одному класі Ніццької класифікації.

б) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в різних класах Ніццької класифікації.

Крім того, підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 02.08.1995 за № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Матеріалами справи підтверджено, що позивачем зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 50772 та торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158 для товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати.

Як вбачається з оспорюваного свідоцтва України № 129623, воно зареєстровано на ім'я РУВП «РУП «Белмедпрепарати» для товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби.

Отже, позивачем і названим відповідачем зареєстровано торговельні марки для товарів одного класу МКТП: фармацевтичні препарати, які мають спільне призначення — лікування та призначені для одного кола споживачів — фактично пацієнтів, а тому суд дійшов висновку, що товари, для яких зареєстровано торговельну марку РУВП «РУП «Белмедпрепарати», та товари, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг позивачем, є спорідненими.

У висновку щодо спорідненості товарів, для яких використовується позначення «МІЛДРОКАРД» ТОВ «Ніко», у тому числі й з використанням належних останньому патентів України на промислові зразки, та товарів, для яких зареєстровано Гріндекс знаки для товарів і послуг, судом взято до уваги, що такі позначення сторонами використовуються для позначення лікарських засобів (фармацевтичні препарати), які теж мають однакове коло збуту — ринок України, і в даному випадку і одне коло споживачів; крім того, представник ТОВ «Ніко» у судовому засіданні заперечував стосовно призначення судової експертизи для вирішення питання стосовно спорідненості даних товарів, оскільки наполягав на тому, що товари фактично є тотожними.

Згідно із пунктом 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; означення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту 1 статті 20 Закону про ТМ будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Матеріалами справи підтверджено те, що ТОВ «Ніко» без згоди позивача отримало патенти України: № 22173 на промисловий зразок «Упаковка для лікарського препарату «МІЛДРОКАРД» і № 22174 на промисловий зразок «Ампула для розчину препарату «МІЛДРОКАРД», які використовуються для пакування препарату, маркованого торговельною маркою РУВП «РУП «Белмедпрепарати». Вказане використання підтверджується, зокрема, фотографіями, чеками, довідками, які долучені до матеріалів справи.

*Порушення прав промислової власності в Україні*

Згідно із частиною другою статті 462 ЦК України і пунктом 6 статті 5 Закону про Промзразки обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру (Державний реєстр патентів України на промислові зразки відповідно до статті 1 Закону) і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Відповідно до статті 461 ЦК України та статті 6 Закону про Промзразки промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він є новим. Промисловий зразок є новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликани або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Статтею 18 Закону передбачено, що патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Права інтелектуальної власності, зокрема на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (частина перша статті 469 ЦК України).

За приписом абзацу шостого пункту 3 постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 р. № 3770-XI «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент України може бути визнаний недійсним в порядку, встановленому Законом, у разі невідповідності промислового зразка умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до підпункту «а» пункту 1 статті 25 Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Отже, вирішення питань про те:

чи є знак для товарів і послуг «Мілдрокард» за свідоцтвом України № 129623 (заявка від 11.06.2009 № m 2009 06774), вида-

ний на ім'я Республіканського унітарного виробничого підприємства «РУП «Белмедпрепарати», схожим настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками Гріндекс за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158 стосовно товарів, наведених у цих свідоцтвах;

чи є позначення «МІЛДРОКАРД», яке міститься на упаковці фармацевтичного препарату «МІЛДРОКАРД», схожим настільки, що можна сплутати із зареєстрованими знаками Гріндекс за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158 стосовно товарів, наведених у цих свідоцтвах, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, тобто щодо Гріндекс;

чи відповідають належні ТОВ «Ніко» промислові зразки умовам патентоздатності, тобто чи є вони новими,

- є питаннями, вирішення яких потребує спеціальних знань у порядку проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалами господарського суду міста Києва від 10.11.2014 призначено у справі №910/16297/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу (Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України), та зупинено провадження у справі.

До суду надійшли матеріали справи №910/16297/14 з висновком експерта від 04.08.2015 №1014 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, в якому зазначено, таке:

- знак для товарів і послуг «Мілдрокрд» за свідоцтвом України № 129623 (заявка від 11.06.2009 № т 2009 06774), виданий на ім'я РУВП «РУП «Белмедпрепарати», є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками Гріндекс за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158, які стосуються товарів, наведених у цих свідоцтвах;
- позначення «МІЛДРОКАРД», яке міститься на упаковці фармацевтичного препарату «МІЛДРОКАРД» виробництва ТОВ «Ніко» є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками Гріндекс за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158, які стосуються товарів, наведених у цих свідоцтвах, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, тобто щодо Гріндекс;



*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

- в матеріалах справи містяться відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Упаковка для лікарського препарату МІЛДРОКАРД» за патентом України № 22173 стала загальнодоступною у світі до дати подання ТОВ «Ніко» заявки № 82011 00396, а саме до 08.04.2011;
- в матеріалах справи містяться відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Ампула для розчину препарату МІЛДРОКАРД» за патентом України № 22174 стала загальнодоступною у світі до дати подання ТОВ «Ніко» заявки № 82011 00397, а саме до 08.04.2011.

Таким чином, на підставі досліджених матеріалів справи, результатів судової експертизи і пояснень сторін суд дійшов висновку, що позовні вимоги про визнання недійсними повністю свідоцтва України № 129623 на знак для товарів і послуг «Мілдрокард», зареєстрований для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; фунгіциди, гербіциди», та патентів України № 22173 та № 22174 на промислові зразки є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

У підпункті 7.8 пункту 7 і пункті 8 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2005 за № 471/10751 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578) зазначено, що знак, визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати, заноситься до Переліку знаків, визнаних добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, що ведеться Службою. Відомості про знак, який за рішенням Апеляційної палати визнаний добре відомим в Україні, публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Згідно з пунктом 2 статті 19 Закону про ТМ при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

За приписами частини третьої та четвертої статті 25 Закону при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Патент або його частина,

визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема: організовує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності; веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності

Згідно з пунктом 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352, згідно з яким у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково.

Пунктом 2.2 статті 2 Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 290 (зі змінами і доповненнями), передбачено, що у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема щодо визнання патенту недійсним повністю або частково.

Підставою для внесення відомостей до реєстру відповідно до приписів названих Положень є, зокрема, рішення судових органів.

За таких обставин, зважаючи, що позовні вимоги до Служби є похідними від вимог про визнання знака добре відомим в Україні, про визнання недійсними свідоцтва України на знак для товарів і послуг та патентів України на промислові зразки, то вони підлягають задоволенню повністю.

За змістом статті 49 ГПК України якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судові витрати незалежно від результатів вирішення спору. За таких обставин судові витрати слід покласти на ТОВ «Ніко».

### **3.2.Кримінальна відповідальність за порушення патентного права у судовій практиці України.**

Кримінальна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності. І у вузькому, спеціально правовому значенні вона тлумачиться як відповідна реакція держави на вчинене в минулому правопорушення. З цього погляду юридичну відповідальність можна визначити як вид і міру зазнавання особою, що вчинила правопорушення, певних обмежень прав і свобод людини, передбачених законом.

Поняття кримінальної відповідальності характеризується своїми видовими ознаками:

- 1) вона становить собою реальну взаємодію спеціальних органів держави і особи, визнаної винною у вчиненні злочину;
- 2) кримінальна відповідальність — це вид і міра обмежень особистого (позбавлення волі), майнового (штраф) або іншого характеру (позбавлення права обіймати певні посади), визначені тільки в кримінальному законі;
- 3) зазнавання таких обмежень носить вимушений, а не добровільний характер;
- 4) кримінальна відповідальність можлива лише за вчинення злочину, який є підставою такої відповідальності.

Таким чином, кримінальна відповідальність — це вимушене зазнавання особою, яка вчинила злочин, державного осуду, а також передбачених КК обмежень особистого, майнового або іншого характеру, що визначаються обвинувальним вироком суду і покладаються на винного спеціальними органами держави.

Стаття 11 КК України дає таке визначення злочину: «Злочином є передбачене цим Кодексом суспільне небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину» [1].

Таким чином, злочин як свідомий вольовий вчинок людини повинен бути виражений у конкретній дії або бездіяльності. Думки, погляди, переконання, що не знайшли свого вираження в актах дії або бездіяльності, навіть якщо вони суперечать інтересам суспільства, злочином визнаватися не можуть. Разом з тим і конкретна дія або бездіяльність, позбавлена психологічної основи діяння — свідомого і вольового елементів (це, наприклад, рефлексорні, інстинктивні вчинки), — не є злочином, тому що в ст. 11 вказується, що злочином є лише діяння, вчинене суб'єктом злочину, яким відповідно до ч. 1 ст. 18 КК є фізична осудна особа, яка вчинила зло-

чин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, тобто особа, що діє з свідомістю і волею, є достатніми для того, щоб поставити їй у вину вчинене діяння.

У Кримінальному кодексі України міститься стаття 177, призначена кримінальному захисту прав на об'єкти патентного права.

Спори щодо захисту прав на об'єкти патентного права, як правило, вирішуються у позовному провадженні у порядку цивільного або господарського судочинства. Проте, як показує судова практика, не рідко фізичні особи притягуються до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Правове регулювання охорони промислової власності на міжнародному рівні відбувається в межах низки угод: Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р. [2], Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків 1925 р. [3] та ін.

В Україні правове регулювання охорони промислової власності відбувається в межах ратифікованих міжнародних угод, а також Кодекси України: господарський [4], цивільний [5], митний [6], Кодекс України про адміністративні правопорушення [7], кримінальний [1]; Закони України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [8], «Про захист економічної конкуренції» [9], «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [10], «Про охорону прав на сорти рослин і породи тварин» [11] та інші.

Отже, стаття 177 КК України про порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, містить 3 частини [1].

Об'єктом злочину є права інтелектуальної власності щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин, раціоналізаторських пропозицій.

Обов'язковою ознакою злочину є потерпілий:

- а) винахідник, який створив винахід чи корисну модель;
- б) автор промислового зразка;
- в) автор топографії інтегральної мікросхеми;
- г) автор сорту і власник патенту на сорт рослин;
- д) їх правонаступники;
- е) автор раціоналізаторської пропозиції.

Предметом злочину, передбаченого зазначеною статтею є відповідні результати творчої діяльності людини: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин, раціоналізаторські пропозиції. Поняття, права зазначених

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

об'єктів міститься в спеціальному законодавстві, оскільки кожен об'єкт має свої особливості.

Право авторства власника об'єкта промислової власності, його інші особисті, а також майнові права закріплюються охоронним документом (патентом або свідоцтвом).

Варто підкреслити, що не може бути предметом цього злочину, такі об'єкти: «ноу-хау»; знаки для товарів і послуг; фірмові найменування; твори науки, літератури, мистецтва, комп'ютерні програми, бази даних, виконання, фонограми, відеограми і програми мовлення, кваліфіковані зазначення походження товару.

Умисне порушення авторського права і суміжних прав, права на використання чужого знака для товарів чи послуг, фірмового (зареєстрованого) найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, а також незаконне використання «ноу-хау», яке становить комерційну таємницю, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, кваліфікуються, відповідно, за статтями 176, 229 або 231 КК України [1].

З об'єктивної сторони розглядуваний злочин передбачає суспільно небезпечні дії, їх наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди у значному (ч. 1 ст. 177) розмірі, а також причиновий зв'язок між вказаними діями та їх наслідками. Визначення розмірів матеріальної шкоди (значного, великого та особливо великого) дається у примітці до ст. 176.

Відповідно до законодавства України при визначенні матеріальної шкоди, завданої діями, передбаченими ст. 177, слід враховувати як прямі збитки, так і неодержані доходи (упущену вигоду).

Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, яке не потягло вказаних наслідків, тягне адміністративну відповідальність за ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення [7].

Як зазначалося, законодавець передбачив, що цей злочин може бути вчинений у трьох можливих формах:

- 1) незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції;
- 2) привласнення авторства на них;
- 3) інше умисне порушення права на ці об'єкти.

Поняття використання щодо різних видів предмета злочину має свою специфіку.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнаються:

- а) виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, у т. ч. через Інтернет, продаж, імпортування (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;
- б) застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Використання промислового зразка — це виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, у т. ч. через Інтернет, продаж, імпортування (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Під використанням топографії інтегральних мікросхем (ІМС) слід розуміти:

- а) копіювання топографії ІМС;
- б) виготовлення ІМС із застосуванням даної топографії;
- в) виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС;
- г) ввезення таких ІМС та виробів, що їх містять, на митну територію України;
- д) пропонування для продажу, у т. ч. через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях ІМС, виготовлених із застосуванням топографії ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС.

Використання сорту рослин — це виробництво насіння з метою його відчуження, доведення його до посівних кондицій для розмноження, продаж або інше введення в обіг, ввезення з-за кордону, зберігання насіння для зазначених цілей, застосування як батьківської форми для одержання насіння.

Використання раціоналізаторської пропозиції означає її застосування юридичною особою, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, у будь-якому обсязі за умови добросовісного заохочення нею її автора.

Використання прав, наданих патентом (свідоцтвом), здійснюється в межах, передбачених законодавством. Будь-яка особа не може використовувати запатентований (зареєстрований) винахід (корисну модель, сорт тощо) без згоди власника патенту. Але,

*Порушення прав промислової власності в Україні*

як правило, не визнається незаконним використання їх без комерційної мети, з науковою метою або в порядку експерименту, за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія), а також у деяких інших випадках. Загалом питання про те, законним чи незаконним є таке використання стосовно кожного окремого об'єкта промислової власності слід визначати на підставі аналізу відповідних законів, які регулюють права власників відповідних патентів або інших документів, що засвідчують виключне право власності на ці об'єкти.

Оскільки власник патенту може передати право власності на винахід (корисну модель, промисловий зразок тощо) лише на підставі закону чи договору, то незаконне, тобто вчинене завідомо в обхід закону чи на порушення відповідного договору, набуття права власності на них будь-яким шляхом (у т. ч. шляхом вимагання або шахрайства), має кваліфікуватися за ст. 177 як привласнення авторства на них.

Під іншим умисним порушенням права на ці об'єкти, крім незаконного їх використання та привласнення авторства на них, у ст. 177 слід розуміти, зокрема, незаконну заборону власнику патенту на винахід (корисну модель), промисловий зразок, власнику зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми передавати на підставі договору право власності на них іншим особам, або надавати іншим особам дозвіл (ліцензію) на їх використання відповідно до ліцензійного договору.

Склад цього злочину сформульовано як матеріальний: злочин вважається закінченим з моменту настання матеріальної шкоди у значному розмірі.

Суб'єктивний бік цього злочину характеризується умислом, мотивом і метою. Умисел полягає у тому, що особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), могла і передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала або свідомо припускала їх настання. Мотивом скоєння цього злочину може бути, наприклад, прагнення одержання прибутку або просування по службі. Мета у цій категорії злочинів збігається з мотивом, проте в кожному конкретному злочині злочинець може переслідувати корисну мету, але суть цієї користі може бути різною. Кримінальну відповідальність за цей вид злочину несуть особи, які досягли віку осудності (16 років).

За даними ЄДРСРУ [12] за період з 01.01.2008 по 29.06.2018 всього є 7 вироків.

У 2015 році була цікава справа: чоловіка та дружину обвинувачували у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 2 та 3 ст. 177, ст. 232 КК України.

Підчас розгляду справи судом було встановлено, що у період часу з листопаду 2002 року до 31 липня 2008 року чоловік, працював на посаді плавильника-розливальника виробничого цеху ПНВПФ «Сітон» де займався саме виготовленням та виливанням чавунного посуду та знав технологію виготовлення, де також в період часу з листопада 2000 року до січня 2012 року, на посаді начальника виробничого відділу, начальника відділу збуту ПНВПФ «Сітон» працювала його цивільна дружина та мала доступ до технології виробництва, клієнтської бази. Згідно угоди «Про нерозголошення комерційної таємниці підприємства» від 06.02.2003 між керівником ПНВПФ «Сітон» та обвинуваченими, якою було покладено обов'язок нерозголошення комерційної таємниці в тому числі на протязі 5 років з моменту звільнення з підприємства.

В 2011 році у чоловіка та дружини, які працювали на ПНВПФ «Сітон», виник злочинний умисел, спрямований на незаконне використання патенту на промисловий зразок № 13074 від 15.11.2006 на чавунний посуд, власником якого є керівник ПНВПФ «Сітон».

Обвинувачувані з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих спонукань, працюючи на ПНВПФ «Сітон» та достовірно знаючи про існування патенту на промисловий зразок № 13074 від 15.11.2006 на чавунний посуд, за попередньою змовою групою осіб, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстрували ТОВ «ПП «Берліка», основним видом діяльності якого, в тому числі, є лиття чавуну та виготовлення інших готових металевих виробів. Крім того, відповідно до договору оренди нежитлового приміщення, з корисливих мотивів, будучи посадовими особами ТОВ ПП «Берліка» з використанням комерційної таємниці організували виробництво чавунної продукції в порушення патенту на промисловий зразок № 13074 від 15.11.2006 на чавунний посуд.

Після чого при здійсненні підприємницької діяльності, здійснили реалізацію ТОВ «ТНП КОМ» сковорід чавунних з дерев'яною ручкою в кількості 35 одиниць, а також чавунних жаровень в кількості 35 одиниць на загальну суму 12757,50 гривень, чим порушила авторське право ПНВПФ «Сітон» в особі директора ОСОБА\_9, яке захищається Цивільним та Господарським законодавством України, а також Законом України «Про охорону прав на винахід на корисні моделі та інше».



*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

Згідно висновку судової-експертизи у сфері інтелектуальної власності № 11235/11236/14-53 від 03.03.2015, у двох жаровнях чавунних, у двох сковорідках чавунних (гриль) з ручками, використано всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 13074 від 15.11.2006.

Відповідно до висновку економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності № 70/38-60 від 28.01.2013, проведеної на підставі вилучених бухгалтерських документів у ТОВ «ТНП. КОМ» та ТОВ ПП «Берліка», було виготовлено та постановлено для реалізації ТОВ «ТНП. КОМ» 2550 одиниць продукції, а саме: 1425 одиниць жаровень чавунних та 1125 одиниць сковорід чавунних (гриль), в яких використано всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 130/74 від 15.11.2006.

Таким чином, розмір матеріальної шкоди, що була заподіяна внаслідок неправомірного використання всіх суттєвих ознак промислового зразку за патентом України № 130/74 від 15.11.2006 становить 289 062,50 гривень.

Після чого продовжили вчиняти злочин, використовуючи вищезазначений патент, продовжили виготовляти та реалізовувати продукцію ТОВ ПП «Берліка».

Згідно висновку економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності № 70/38-61 від 23.01.2013, розмір матеріальної шкоди, що була заподіяна внаслідок неправомірного використання всіх суттєвих ознак промислового зразку за патентом України № 130/74 від 15.11.2006 у 170 виробках, що були вилучені 19.11.2012 в ході проведення обшуку у виробничому приміщенні ТОВ «ПП Берліка» становить 19 833,33 гривень.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, в результаті протиправних дій власнику вище зазначеного патенту на промисловий зразок спричинено майновий збиток на загальну суму 308895,33 гривень.

Допитаний у судовому засіданні потерпілий суду пояснив про те, що він є засновником ПНВПФ «Сітон» та автором трьох видів трьох варіантів промислового зразка посуду. Після звільнення обвинувачуваних з ПНВПФ «Сітон» йому стало відомо про те, що вони, вже як 2 роки є засновниками ТОВ «ПП «Берліка», яка випускала подібну продукцію ПНВПФ «Сітон», використовуючи зразки посуду, згідно належного йому патенту. Також була розголошена комерційна таємниця ПНВПФ «Сітон», проте, з обвинувачуваними, як із співробітниками ПНВПФ «Сітон», було складено угоду

про нерозголошення комерційної таємниці, у тому числі протягом 5 років після звільнення з підприємства, яка в подальшому ними була порушена. Обвинувачувані під час роботи на його підприємстві порушили авторське право, згідно патенту на промисловий зразок № 13074 від 15.11.2006, а також порушили угоду про нерозголошення комерційної таємниці, чим завдали ЧНППФ «Сітон» і особисто йому матеріальний збиток.

Проте, судом було досліджено матеріали кримінального провадження, що стосуються вказаних злочинів обвинувачення в, на думку суду, вина обвинувачених чоловіка та дружини у вчиненні інкримінованих ним зазначених злочинів не знайшла свого підтвердження.

Вимогами ст. 232 КК України передбачена відповідальність за умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності.

Об'єктом даного злочину є суспільні відносини у сфері охорони комерційної та банківської таємниці. Додатковий об'єкт право інтелектуальної власності.

З об'єктивної сторони злочин виражається у формі розголошення комерційної або банківської таємниці, тобто доведення її до відома хоча б однієї особи, яка раніше не була ознайомена з відповідною інформацією. Розголошення може бути здійснене будь-яким способом (усно, письмово, із застосуванням засобів зв'язку, через засоби масової інформації тощо).

Розголошення інформації, зазначеної у ст. 232, утворює склад даного злочину за умови, якщо воно вчинене без чітко вираженої згоди на це громадянина-підприємця, керівника (іншої уповноваженої особи) чи керівного органу юридичної особи — власника таємниці.

Злочин є закінченим з моменту спричинення власникові комерційної або банківської таємниці істотної шкоди. Одночасно термін «істотна шкода» у цій статті має оціночний характер, а питання про наявність чи відсутність істотної шкоди вирішується у кожному конкретному випадку з урахуванням, зокрема грошового розміру заподіяної шкоди та майнового стану власника відповідних відомостей.

Водночас, вимогами ст. 177 КК України встановлена відповідальність за Порушення прав на винахід, корисну модель, проми-

*Порушення прав промислової власності в Україні*

словий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію. Як проглядалося вище, об'єктом злочину є права інтелектуальної власності щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин, раціоналізаторських пропозицій. Обов'язковою ознакою злочину є потерпілий, яким можуть бути:

- а) винахідник, який створив винахід чи корисну модель;
- б) автор промислового зразка;
- в) автор топографії інтегральної мікросхеми;
- г) автор сорту і власник патенту на сорт рослин;
- д) їх правонаступники, а також
- е) автор раціоналізаторської пропозиції.

Предметом злочину, передбаченого ст. 177, є відповідні результати творчої діяльності людини: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин, раціоналізаторські пропозиції. З об'єктивної сторони розглядуваний злочин передбачає суспільно небезпечні дії, їх наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди у значному (ч. 1 ст. 177) розмірі, а також причинний зв'язок між вказаними діями та їх наслідками.

Крім того, право інтелектуальної власності захищається у цивільно-правовому і господарсько-правовому порядку. Цей злочин може бути вчинений у трьох можливих формах:

- 1) незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, та інше;
- 2) привласнення авторства на них;
- 3) інше умисне порушення права на ці об'єкти.

Склад цього злочину сформульовано як матеріальний: злочин вважається закінченим з моменту настання матеріальної шкоди у значному розмірі.

У судовому засіданні свідки підтвердили, що знають обвинувачуваних та їхню діяльність.

Як було встановлено судом під час огляду речових доказів, на більшості чавунного посуду чорного кольору були відсутні бірки про опечатування у присутності понятих. Всі вилучені предмети і документи слідчий повинен пред'явити понятим та іншим присутнім та перелічити в протоколі обшуку або виїмки чи в доданому до нього описі із зазначенням їх назви, кількості, міри, ваги, матеріалу, з якого вони виготовлені, та індивідуальних ознак. У необхідних випадках вилучені предмети і документи повинні бути на місці обшуку або виїмки упаковані й опечатані (ст. 186 КПК).

Відповідно до ст. 62 Конституції України, ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь [13].

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ч. 3 ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Докази, передбачені цією статтею, повинні визнаватися судом недопустимими під час будь-якого судового розгляду, крім розгляду, якщо вирішується питання про відповідальність за вчинення зазначеного істотного порушення прав та свобод людини, внаслідок якого такі відомості були отримані.

Враховуючи, що обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях, оскільки судом визнано недопустимим доказом Протокол огляду та Протокол проведення обшуку, відповідно до якого були вилучені із порушенням норм КПК України речові докази які стали предметом експертних досліджень, суд приходить до висновку про необхідність визнання недопустимими: Висновку 70/38-624 складену судовим експертом та Висновку № 70/38-777 оскільки предмети надані для проведення експертизи хоча і містили підписи, однак дані предмети не були опечатані печаткою органу який проводив їх вилучення, крім вказаного ідентифікувати прізвища осіб, за участі яких проводилося дане вилучення не представилося можливим.

Таким чином, враховуючи об'єктивну сторону злочину за ст. 232 КК України, орган досудового розслідування не довів про розкриття обвинувачуваними комерційної таємниці особам, які раніше не були ознайомлені з відповідною інформацією.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримі-

*Порушення прав промислової власності в Україні*

нального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.

Згідно ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Обов'язок щодо забезпечення презумпції невинуватості і права на справедливий судовий розгляд, передбачених ст. 62 Конституції України, поєднуються з такими ж положеннями ст. 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод 1950 року, яка відповідно до вимог ч. 1 ст. 9 Конституції України, ратифікована 17 липня 1997 року Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав та основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколу № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» (№ 475/97-ВР). Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» від 23.02.2006 року передбачено, що «при розгляді справ суди застосовують Конвенцію про практику Суду як джерело права» [14].

Так, у справі «Barbera Messegu and Jabardo v .Spain» від 06.12.1988 року (п. 146) Європейський Суд з прав людини встановив, що «принцип презумпції невинуватості вимагає, серед іншого, щоб, виконуючи свої обов'язки, судді не розпочинали розгляд справи з упередженої думки, що підсудний вчинив злочин, який йому ставиться в вину; обов'язок доказування лежить на обвинуваченні, і будь-який сумнів має тлумачитися на користь підсудного («Barbera Messegu and Jabardo v .Spain, judgment of 6 December 1988, Series A no. 146, p. 33, 77).

Наступна справа у 2017 р. розглянуто судом по обвинуваченню за ч. 2 ст. 177 КК України.

Під час розгляду справи було встановлено, що обвинувачуваний незаконно заволодів кресленнями в електронному вигляді на всюдихід та кресленнями в електронному вигляді на шину для всюдихода, які були засвідчені патентами на промислові зразки, та на праві приватної власності належать іншій фізичній особі. Обвинувачуваний з корисливих мотивів та з мотивів особистого збагачення, вирішив незаконно продати іншим особам за грошові кошти в сумі 9000 дол. США.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на порушення права на промисловий зразок, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, обвинувачуваний, використовуючи електронну поштову скриньку через мережу Інтернет надіслав лист на поштову скриньку, якою користувався раніше невідомий, і якому запропонував придбати у нього креслення на всюдихід та креслення шин для всюдихода. Після чого, невідомий з метою викриття злочинних дій обвинувачуваного повідомив про дії останнього власнику патентів, який звернувся до правоохоронних органів з метою реалізації власного виключного права перешкодити неправомірному продажу промислового зразка, в тому числі заборонити такий продаж обвинувачуваному.

В подальшому, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії — контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину із використанням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів, обвинувачуваного, використовуючи методи конспірації, представившись чоловіком на ім'я Сергій, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на порушення права на промисловий зразок, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, діючи умисно та згідно попередньої телефонної домовленості, не маючи на те законних прав, продав раніше іншому невідомому, який заздалегідь погодився прийняти участь у викритті злочинної діяльності ОСОБА\_1, за надані ОСОБА\_2 грошові кошти в сумі 9 000 доларів США, що в еквіваленті на 06.12.2016, згідно курсу Національного банку України становить 234 810 гривень 00 копійок, креслення в електронному вигляді на всюдихід «ІНФОРМАЦІЯ\_2», що засвідчені патентом на промисловий зразок НОМЕР\_1, та кресленнями в електронному вигляді на шину для всюдихода, що засвідчені патентом на промисловий зразок НОМЕР\_2, які на праві приватної власності належать ОСОБА\_2, та своїми умисними діями завдав матеріального збитку останньому в розмірі 234 810 гривні 00 копійок.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений, вину свою у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав повністю, щиро розкався та пояснив, що він незаконно заволодівши кресленнями в електронному вигляді на всюдихід та кресленнями в електронному вигляді на шину для всюдихода, засвідчені патентами на промислові зразки, які на праві приватної власності належать власнику, порушив права на ці об'єкти шляхом незаконної реалізації креслень в електронному вигляді на всюдихід.

*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

Також обвинувачений, підтвердив, що всі обставини, викладені у обвинувальному акті відповідають дійсним обставинам, обвинувачений у вчиненому широко кається.

Обвинувачений ОСОБА\_1 не оспорує фактичні обставини, пояснивши при цьому, що він правильно розуміє зміст пред'явленого йому обвинувачення та не заперечував про визнання недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, крім того у суду немає сумнівів в добровільності та істинності його позиції, а тому суд, роз'яснивши обвинуваченому порядок та наслідки розгляду справи в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК України, визнав недоцільним досліджувати докази щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

ОСОБА\_1 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст.177 КК України і призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1300 (одна тисяча триста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 22 100 двадцять дві тисячі сто) гривень на користь держави.

Цивільний позов задоволено частково. Стягнути з ОСОБА\_1 на користь ОСОБА\_2 234 810 гривень (двісті тридцять чотири тисячі вісімсот десять) матеріальної шкоди. В іншій частині позову відмовити [14].

Підсумовуючи вище викладене, слід зазначити, що захист об'єктів промислової власності потребує вдосконалення, особливо у рамках асоціації України з країнами Європейського союзу[15].

Так, варто звернути увагу на досвід Сполученого Королівства Великої Британії та Федеративної Республіки Німеччини з питання Кримінально-правової охорона та захисту прав інтелектуальної власності.

Законодавство у сфері захисту прав інтелектуальної власності Сполученого Королівства Великої Британії:

- Закон «Про авторське право, промислові зразки і патенти» [16];
- Закон «Про авторські та суміжні права, товарні знаки» [17];
- Закон «Про цифрову економіку» [18];
- Закон «Про патенти» [19];
- Закон «Про охорону нових сортів рослин» [20];
- Закон «Про зареєстровані промислові зразки» [21].

Спеціалізованого кримінального суду з питань інтелектуальної власності немає, тому кримінальні справи в цій сфері розглядаються кримінальними судами загальної юрисдикції. На практиці справи у сфері захисту прав інтелектуальної власності мо-

жуть розглядатися відповідно до процедури приватного обвинувачення [22].

Законодавство Федеративної Республіки Німеччина у сфері захисту прав інтелектуальної власності:

- Закон «Про патенти» [23];
- Закон «Про охорону товарних знаків та інших позначень» [24];
- Закон «Про правову охорону промислових зразків» [25];
- Закон «Про охорону нових сортів рослин» [26] та ін.

Порушення права інтелектуальної власності у випадках, якщо вони вчинені з умислом, є кримінальним злочином. Проте на практиці кримінальні санкції застосовуються тільки у випадках очевидного піратства. Якщо правопорушення не зачіпає державні інтереси, то справа, як правило, розглядається відповідно до процедури приватного обвинувачення [27] (ст. 374 Кримінального кодексу) [28]. Крім цього, у ФРН відсутні спеціалізовані кримінальні суди з питань інтелектуальної власності.

### ***Список використаних джерел до розділу 3.2:***

1. Кримінальний Кодекс України / Голос України від 19.06.2001 № 107. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print>.
2. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Зібрання чинних міжнародних договорів України. 1990 р. № 1. С. 320.
3. Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків, прийнятий 28 листопада 1960 р. в Гаазі. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_132/print](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_132/print)
4. Господарський кодекс України: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.
5. Цивільний кодекс України : Закон України Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.
6. Митний Кодекс України : Закон України Відомості Верховної Ради Україн. 2012. № 44–45, № 46–47, № 48. Ст. 552.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-20) : Закон України Відомості Верховної Ради Української РС. 1984. Ст. 1122.
8. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закони України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164.
9. Про захист економічної конкуренції : Закони України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 12. Ст. 64.



*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

10. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закони України. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. ст. 32.

11. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 21. Ст. 218.

12. Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua>.

13. Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 62, відповідно до якого обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, див. в Рішенні Конституційного Суду № 12-рп/2011 від 20.10.2011; п. 18 Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 № 9 « Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя».

14. Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71367039>.

15. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони / Офіційний вісник України. 2014 р. № 75. том 1. с. 83. ст. 2125. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011/print](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011/print).

16. Copyright, Designs and Patents Act. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>

17. Copyright, etc. and Trade Marks (Offences and Enforcement) Act. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/25/contents>.

18. Digital Economy Act. URL: [http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file\\_id=228612](http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=228612).

19. The Patents Act 2004 (An Act to amend the Patents Act 1977) URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5417>.

20. Plant Varieties Act. URL: [http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file\\_id=180608](http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=180608).

21. The Registered Designs Act 1949 (as consolidated 1979). URL: [http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file\\_id=127262](http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=127262).

22. Intellectual property infringement: civil procedure isn't the only option. URL: <https://bit.ly/2HG5kq4>

23. Patentgesetz. URL: [http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file\\_id=461310](http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=461310).

24. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen. URL: [http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file\\_id=461633](http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=461633).

25. Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design. URL: [https://www.gesetze-im-internet.de/geschm\\_mg\\_2004/BJNR039010004](https://www.gesetze-im-internet.de/geschm_mg_2004/BJNR039010004).

26. Sortenschutzgesetz. URL: [http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file\\_id=461664](http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=461664).

27. Борнкамм И. Судебный процесс по интеллектуальной собственности в рамках системы гражданского права. URL: <https://bit.ly/2vvyraH>.

28. Strafprozeßordnung, § 374. URL: <https://dejure.org/gesetze/StPO/374.html>.

### **3.3. Адміністративна відповідальність за порушення патентного права у судовій практиці України**

Порушення прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин є характерною ознакою сучасного суспільства.

На сьогодні, експортні галузі в промислово розвинених країнах часто завдячують своїми успіхами серйозним науково-дослідним й інноваційним зусиллям. Інтенсивна торгівля об'єктами інтелектуальної власності становить дедалі більшу частку зовнішнього обігу цих країн. Водночас ця категорія товарів дуже вразлива для шахрайства, фальсифікацій, контрабанди тощо.

Посягання на право інтелектуальної власності набули в окремих секторах масштабів стихійного лиха, завдаючи особливо серйозної шкоди французькій промисловості, яка виробляє майже половину світового ринку предметів розкоші. За оцінками Comité Colbert (Comité Colbert — це асоціація, створена в 1954 р. За ініціативою Жана-Жака Герлена, яка прагне просування французької індустрії розкоші у Франції та за її межами) наприкінці 1990-х років з кожних десяти підробок на світовому ринку — сім імітували французькі марки: футболки «Chanel», сорочки «Lacoste», краватки «Hermès», підроблені парфуми всіх марок і сумки нібито «LOUIS VUITTON». Проте, описані предмети розкоші — лише частина явища, що масово вразило інші товари: електронні ігри та фармацевтичні продукти, автомобілі.

Законодавство України передбачає вирішення в адміністративному порядку широкого кола питань захисту прав інтелектуальної власності. Адміністративна відповідальність за правопорушення настає в разі, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону, кримінальної відповідальності.

Чинне законодавство України не дає визначення поняття «адміністративна відповідальність», і тому в теорії адміністративного

*Порушення прав промислової власності в Україні*

права існує численна кількість точок зору стосовно цього соціально-правового явища, аналіз яких дає змогу дійти висновку, що це поняття науковцями розглядається як один з інститутів адміністративного права, як форма забезпечення одного із заходів примусу (стягнення), як різновид юридичної (правової) відповідальності, як ефективний засіб запобігання правопорушень та забезпечення правопорядку, як певний стан суспільних відносин, який виникає внаслідок порушення законодавства [1].

Так, Т. В. Коломієць, визначає адміністративну відповідальність як різновид юридичної відповідальності, специфічну форму негативного реагування з боку держави в особі уповноважених органів на відповідну категорію протиправних діянь (насамперед, адміністративних проступків), а особи, які вчинили зазначені правопорушення, повинні відповісти перед уповноваженим державним органом за свої неправомірні дії і понести адміністративне стягнення в установлених законом формах і порядку. На думку Є. В. Додіна, адміністративна відповідальність є обмеженням майнових, а також особистих благ та інтересів за здійснення адміністративних правопорушень; Ю. М. Битяк, Л. С. Коваль та інші зміст поняття адміністративної відповідальності визначають як застосування до правопорушника заходів примусу [1].

У адміністративному праві в залежності від мети і призначення виокремлюють наступні види заходів адміністративного примусу:

- 1) адміністративно-попереджувальні заходи;
- 2) заходи адміністративного припинення;
- 3) адміністративні стягнення.

Адміністративна відповідальність є засобом захисту порушених прав, в даному випадку, на об'єкти інтелектуальної власності, і може здійснюватись в двох формах: юрисдикційній і неюрисдикційній. Діяльність уповноважених державою органів із захисту прав, що порушені або оспорується здійснюється в юрисдикційній формі. Підставою для порушення такої діяльності є заява потерпілої особи або протокол про адміністративне правопорушення, складений уповноваженою особою, як правило представника правоохоронних органів. Водночас, в межах юрисдикційної форми захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності виділяють загальний і спеціальний порядок захисту. Загальним порядком захисту прав є судовий порядок, а спеціальним — адміністративний. У неюрисдикційній формі захисту здійснюються самостійні законні дії фізичних та юридичних осіб з захисту належних їм прав та закон-

них інтересів у сфері права інтелектуальної власності, у тому числі і патентні права [2].

Заходами адміністративного захисту є: подання заяв і скарг до органів державного управління і відповідне вирішення справ безпосередньо органами державного управління; заходи адміністративного припинення; адміністративна відповідальність.

Адміністративна відповідальність за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні передбачена низкою статей Кодексу України про адміністративні правопорушення: ст. 51-2 «Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності», 164-3 «Недобросовісна конкуренція», 164-6 «Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів», 164-7 «Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів», 164-9 «Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» та ін. [3]. Норми адміністративного права, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, містяться також у Митному кодексі України [4], Законах України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [5], «Про охорону прав на промислові зразки» [6], «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [7], «Про охорону прав на зазначення походження товарів» [8] та інші. В Україні також діє Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [9], яким передбачено розгляд адміністративних правопорушень, що стосуються недобросовісної конкуренції, за зверненням до Антимонопольного комітету України або до його територіальних органів із заявою про вжиття заходів щодо захисту порушених прав.

Аналіз статті 51-2 КУпАП свідчить, що безпосереднім об'єктом посягання є майнові та немайнові права суб'єктів права інтелектуальної власності. Права на об'єкти інтелектуальної власності в традиційно поділяються на дві групи: особисті (немайнові) та майнові права. Особистими немайновими правами є ті, які не мають економічного змісту. Такі права є невідчужуваними та невіддільними від творця. Право людини на визнання її творцем належить тільки особі, яка створила об'єкт права інтелектуальної власності. До особистих немайнових прав належить також і право перешкоджати будь-якому посягання на об'єкт інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця. Це означає, що без

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

відповідного дозволу автора не можуть доповнюватись чи змінюватись об'єкти його права інтелектуальної власності (ст. 423 Цивільного кодексу України) [10].

До особистих немайнових прав інтелектуальної власності можна віднести право на ім'я, а також право на опублікування свого твору під псевдонімом, або забороняти згадування свого імені. Особливістю цих прав є те, що вони не залежать від майнових прав.

Об'єктивна сторона правопорушення. Передбачена ст. 51-2 КУаАП виражається у: незаконному використанні об'єкта права інтелектуальної власності; привласненні авторства на такий об'єкт; а також, іншому умисному порушенні прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом (формальний склад).

Диспозиція зазначеної статті не містить вичерпного переліку дій, які можуть тягнути за собою адміністративну відповідальність так само як і не визначає що слід розуміти під використанням об'єкта права інтелектуальної власності та чи можливе привласнення авторства щодо всіх об'єктів права інтелектуальної власності.

Для більш докладнішого уявлення про об'єктивну сторону правопорушення, передбаченого ст. 51-2 КУаАП необхідно звернутися до спеціального законодавства України у сфері промислової власності.

Так, відповідно до п. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

«виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожен знак, включений до незалежного пункту формули винаходу, або знак, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

- із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;
- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту».

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» використанням промислового зразка визнається «виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка».

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» використанням використання сорту є «будь-яка дія щодо сорту, зазначена в цьому Законі в переліку дій, що потребують дозволу володільця патенту або, за його відсутності, власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту». Відповідно до п. 2 ст. 39 вказаного закону Виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту полягає в тому, що ніхто без дозволу володільця патенту не може здійснювати щодо посадкового матеріалу сорту такі дії:

- а) виробництво або відтворення (з метою розмноження);
- б) доведення до кондиції з метою розмноження;
- в) пропонування до продажу;
- г) продаж або інший комерційний обіг;
- д) вивезення за межі митної території України;
- е) ввезення на митну територію України;
- є) зберігання для будь-якої із цілей, зазначених у пунктах «а»–«е» цієї частини».

*Порушення прав промислової власності в Україні*

Оскільки винахід, корисна модель, промисловий зразок, сорт рослин, як об'єкти охорони патентного права, є результатом творчої праці відповідного автора, можна припустити можливість порушення особистих немайнових прав автора у формі привласнення авторства на вказані об'єкти. Спеціальне законодавство у сфері патентного права не містить положень, які б розкривали суть дій, що виражаються у привласненні авторства. Якщо вдатися до аналогії права, то привласнення авторства на об'єкти промислової власності можна розуміти як використання цих об'єктів під іменем особи, яка не є їх автором. У судовій практиці привласненням авторства на об'єкти промислової власності вважається оформлення в повному обсязі або частково відповідних реєстраційних документів на чужі права інтелектуальної власності із зазначенням свого прізвища; реєстрація під своїм прізвищем предмета інтелектуальної власності, створеного у співавторстві з іншими особами, без позначення цього [11].

Що стосується інших порушень прав на об'єкти патентного права, то їх визначення та тлумачення також пов'язане із зверненням до спеціального законодавства України. Так, щодо винаходів та корисних моделей така інформація міститься у ст. ст. 28 та 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», щодо промислових зразків — ст. 20 та 26 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», щодо сортів рослин — ст. 39 та 53 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».

Відповідно до ст. ст. 13-16 КУпАП України суб'єктом адміністративного проступку фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона правопорушень, передбачених ст. 51-2 КУпАП України характеризується прямим або непрямим умислом.

Негативна оцінка порушення патентних прав та особи, яка вчинила таке порушення втілюється в адміністративних стягненнях та конкретизується у санкціях, передбачених ст. 51-2 КУпАП України.

Аналіз санкцій, передбачених зазначеною статтею КУпАП свідчить, що до осіб, які вчинили правопорушення патентних прав, можуть бути застосовані стягнення у вигляді штрафу та конфіскації предметів, або засобів, що стали знаряддям здійснення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення.

Штраф є грошовим стягненням, що накладається на осіб, що скояли адміністративне правопорушення, відноситься до основних

стягнень у ст. 51-2 КУпАП України конкретизується у відносно визначеній санкції — від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рішенням суду. Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України. Вказана санкція може застосовуватися і як основне, і як додаткове стягнення (Ст. 25 КУпАП).

Згідно зі статтею 23 КУпАП України адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Адміністративні стягнення виконують репресивну, виховну та попереджувальну функції. Їх застосування тягне за собою негативні наслідки у вигляді покарання винної особи за скоєння адміністративного правопорушення, є одним з видів адміністративного примусу, їх застосування тягне для особи правопорушника настання стану адміністративної караності. Вичерпний перелік адміністративних стягнень, які можуть бути застосовані до фізичних осіб за скоєння адміністративного правопорушення передбачений статтею 24 КУпАП. Оскільки суб'єктом адміністративної відповідальності за кодексом є фізична особа, то він не передбачає санкцій, які можуть бути застосовані до юридичних осіб. Водночас, це не означає, що юридичні особи не можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Аналіз законодавства України дозволяє виокремити стягнення, які можуть застосовуватися до юридичних осіб, а саме: фінансові санкції, конфіскація майна, у тому числі і незаконно отриманих грошових коштів, припинення чи анулювання дії ліцензії на здійснення певного виду діяльності, обмеження права щодо здійснення певних видів діяльності, примусова реорганізація або ліквідація юридичної особи. На відміну від фізичних осіб стягнення організаційного характеру можуть застосовуватися лише до юридичних осіб.

Адміністративні стягнення конкретизуються у санкціях, передбачених у відповідних статтях адміністративного закону. Таким чином санкція і стягнення є поняттями нетотожними але тісно між



*Порушення прав промислової власності в Україні*

собою пов'язаними. Санкція є структурним елементом норми права, яка передбачає можливість застосування стягнення та визначає його вид.

Будучи особливим засобом боротьби із порушенням прав на об'єкти права інтелектуальної власності вибір санкцій та визначення її розміру залежить від особливостей обставин конкретної адміністративної справи: об'єкта посягання, характеристики суб'єкта правопорушника, виду складу адміністративного правопорушення (формального чи матеріального), наявності кваліфікуючих ознак тощо.

Так, 18 липня 2017 суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області постановив рішення про притягнення до адміністративної відповідальності приватного підприємця за ст. 51-2 КУпАП.

Наведена справа була розглянута після повернення для приведення протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до норм КУпАП.

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення, в період з 05 квітня 2017 року по 27 квітня 2017 року приватний підприємець, знаходячись в приміщенні магазину, незаконно використав об'єкт права інтелектуальної власності, а саме: незаконно виготовив контрафактні бирки (шильди) з нанесенням знака для товарів і послуг «Гідросила», чим порушив право на об'єкт інтелектуальної власності. Розмір заподіяної матеріальної шкоди становить 429 грн 00 коп.

Факт скоєння ним правопорушення підтверджується також:

- протоколом про адміністративне правопорушення,
- поясненнями приватного підприємця,
- протоколом огляду, згідно якого у приватного підприємця було вилучено 50 бирок (шильд), які були передані до кімнати зберігання речових доказів Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, що підтверджено квитанцією та обладнання (много-функціональний пристрій «Epson»; системний блок чорного кольору з написом M-OS; монітор «UMAX»; клавіатура; компютерна миша «Gigabite»; термопрес чорного кольору без логотипів та назви 1 шт.; відрізний пристрій синьо-сіро-чорного кольору без логотипів та назв), яке було передано на відповідальне зберігання приватному підприємцю згідно розписки;
- поясненнями заступника генерального директора з безпеки ПАТ «Гідросила МЗТГ» та рапортом старшого ДОП Мелітополь-

ського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції згідно яких вбачається, що при визначенні заподіяної шкоди, були враховані як вилучені під час огляду 50 бирок (шильд), так і придбані працівниками ПАТ «Гідросила МЗТГ» у приватного підприємця 15 бирок (шильд).

При визначенні виду і міри адміністративного стягнення, згідно зі ст. 33 КУпАП суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступень його провини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

З огляду на ступінь суспільної небезпеки вчиненого правопорушення, особу правопорушника, його ставлення до скоєного адміністративного правопорушення, суд вважає необхідним призначити йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 гривень в дохід держави з конфіскацією предметів торгівлі, а саме: 50 бирок (шильд) з нанесенням знаків для товарів та послуг «Гідросила», які були передані до кімнати зберігання речових доказів Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області згідно квитанції та обладнання і матеріали, які знаходяться на відповідальному зберіганні у приватного підприємця, згідно його розписки [12].

Підставою для порушення адміністративно справи є складання уповноваженою особою протоколу про адміністративне правопорушення. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 51-2 та 164-9 КУпАП, складаються уповноваженими на те особами, перелік яких наведено у ст. 255 КУпАП, а саме: за ст. 51-2 КУпАП — посадовими особами органів внутрішніх справ та органів державної податкової служби; державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, а також із охорони прав на сорти рослин; за ст. 164-9 КУпАП — посадовими особами органів внутрішніх справ; державними інспекторами з питань інтелектуальної власності. Порядок складання протоколу та данні, які в ньому мають бути зазначені регулюються ст. 256 КапАП України.

У протоколі про адміністративне правопорушення, склад якого передбачений ст. 51-2 КУпАП, крім перелічених у ст. 256 КУпАП даних також обов'язково мають бути зазначені:

- об'єкт правопорушення;
- які дії є незаконними і яку статтю спеціального закону вони порушують;
- хто є суб'єктом права інтелектуальної власності, права якого порушені та які документи це підтверджують;

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

- які вимоги висуває суб'єкт права інтелектуальної власності щодо припинення правопорушення чи відшкодування завданих збитків;
- чи визнається суб'єкт права інтелектуальної власності потерпілим у результаті вчинення правопорушення;
- яким особам (суб'єктам підприємницької, господарської діяльності) передано право на використання (відтворення, розповсюдження тощо) об'єкта права інтелектуальної власності. Крім того, до матеріалів справи мають бути долучені: довідка з відповідного органу, сьогодні це Департамент інтелектуальної власності в МЕРТ [13], а згодом це буде Національний орган інтелектуальної власності [14] про наявність (відсутність) зареєстрованого на території України суб'єкта права інтелектуальної власності щодо об'єкта, незаконні дії з яким стали предметом правопорушення; а також, матеріали, які підтверджують вчинення незаконних дій.

Аналіз справ про адміністративні правопорушення свідчить про непоодинокі випадки складення протоколу про адміністративне правопорушення особою, яка згідно із законом не має на це права. Проте судді не брали цей факт до уваги і вирішували справи на підставі таких протоколів. З одного боку ст. 247 КУпАП не передбачає таку обставину як оформлення протоколу не уповноваженою особою, яка б виключала провадження у справі про адміністративне правопорушення. З іншого, ст. 255 містить пряму вказівку щодо органів, які мають право складати протоколи по справах про адміністративне правопорушення, передбачені ст. 51-2, що є достатньою підставою для судді прийняти рішення про її закриття, а не направляти справу на дооформленн. З метою уникнення у подальшому такої практики доцільно доповнити перелік обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, що передбачені ст. 247 КУпАП такою як — «оформлення протоколу не уповноваженою особою».

Серед недоліків складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 51-2 КУпАП є такі, що пов'язані із тим, що суть адміністративного правопорушення викладена у протоколі не відповідає диспозиції 51-2 КУпАП. При наявності такого факту суди по-різному вирішували справи: одні повертали їх для належного оформлення (наприклад, справа № 759/539/19), інші — закривали справи (наприклад, справа № 640/23981/18). Водночас, відповідно, наприклад до п. 7 Інструкції з оформлення матеріалів

про адміністративні правопорушення в органах поліції, затвердженої наказом МВС України від 06.11.2015 № 1376 не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне правопорушення, а також унесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне правопорушення підписано особою, стосовно якої його складено. Відповідно до п. 9 вказаної Інструкції суть адміністративного правопорушення повинна точно відповідати ознакам складу адміністративного правопорушення, зазначеним у статті КУпАП, за якою складено протокол. Таким чином до оформлення протоколу не допускається відомчими документами.

Диспозиція стаття51-2 за своїм змістом передбачає активні дії, які вважаються порушенням прав на різні об'єкти права інтелектуальної власності. Особливості порушення прав на різні об'єкти передбачаються нормами спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності.

З огляду на зазначене для з'ясування наявності в діях особи ознак правопорушення і правильного складення протоколу необхідно звертатися до спеціальних законів, якими визначено порядок набуття та здійснення права на конкретні об'єкти інтелектуальної власності (і такі об'єкти) і передбачено способи захисту відповідного права, зокрема: ст. 52 Закону № 3792XII, ст. 35 Закону № 3687XII, ст. 27 Закону № 3688XII, ст. 53 Закону № 3116XII, ст. 22 Закону № 621/97ВР, ст. 21 Закону № 3689XII, ст. 25 Закону від 16 червня 1999 р. № 752XIV «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (далі Закон № 752XIV) та ін. У зв'язку з викладеним при складанні протоколу суть правопорушення необхідно викладати з урахуванням у тому числі і з посиланнями на відповідні норми вказаного законодавства. Натомість судді не завжди у своїх постановках обґрунтовують своє рішення посиланням на норми спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Прикладом цього може бути справа, яка розглядалася суддею Суворовського районного суду м. Одеси про притягнення особи С, яка працювала на приватному підприємстві, до адміністративної відповідальності за здійснення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 51-2 КУпАП України.

Обставини справи була наступні: 28.04.2011 року, приблизно о 14.40 год., особа С на ринку, в торгівельному павільйоні, реалізувала клей «Момент 101», чим «порушила права на об'єкт права

*Порушення прав промислової власності в Україні*

інтелектуальної власності промислового зразку клею «Момент» ТОВ «Хенкель Баутехнік». В судовому засіданні свою провину визнала.

Вивчивши матеріали справи, суду вважає, що викладене по суті порушення в адміністративному протоколі, відповідає фактичним обставинам та підтверджується доданими до нього матеріалами.

Так, особу С було визнано, винною в скоєні правопорушення передбаченого ст. 51-2 КУпАП, та було штраф у розмірі 170 гривень в дохід держави з конфіскацією продукції.

На жаль, у наведеній постанові суд не зазначив, які саме матеріали підтвердили порушення прав на промисловий зразок продавцем, а також не зазначив норм спеціального законодавства.

Протокол про адміністративне правопорушення має містити вказівку не лише про кваліфікацію правопорушення, а й інформацію про особу, права якої порушені, про об'єкт права інтелектуальної власності, інформацію про докази щодо вчинення конкретного правопорушення. Але практика розгляду адміністративних справ свідчить, що відсутність необхідної інформації призводить до негативних правових наслідків.

Так, у 2013 році Суддя Р. районного суду Волинської області розглянувши скеровану після доопрацювання Р. РВ УМВС України у Волинській області, розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності особи А.

Згідно із протоколом про адміністративні правопорушення особа А обвинувачується у тому, що на ринку смт. Р реалізовувала товари промислового зразка, а саме речі відомих брендів марок, що є умисним порушенням прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом. Дії правопорушника кваліфіковано за ст. 51-2 КУпАП.

На підтвердження вчинення порушення надано протокол про адміністративне правопорушення, її пояснення та рапорт працівника міліції від 14.06.13, що дублює зміст протоколу.

Жодних доказів на підтвердження того, чи є реалізовані правопорушником товари промислового зразка об'єктами права інтелектуальної власності, а також відомостей про особу, право інтелектуальної власності якої порушено, матеріали справи не містять.

Згідно із п. 1 ст. 247 КУпАП провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Провадження у справі про притягнення особи А до адміністративної відповідальності за ст. 51-2 КУпАП закрити у зв'язку з відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення.

Визнання використання об'єктів права інтелектуальної власності незаконним вимагає встановлення використання кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаки, еквівалентної їй, або використання всіх суттєвих ознак промислового зразка.

Встановлення таких фактів належить до компетенції судового експерта. Відсутність у матеріалах справи висновків експерта вимагає усунення такого недоліку.

Так, у постанові судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, який розглянувши матеріали, що надійшли від Тернопільського УМВС України в Тернопільській області про притягнення до адміністративної відповідальності особи В за ст. 51-2 КУпАП встановлено, що були порушені вимоги ст. 256 КУпАП, до протоколу про адміністративне правопорушення, та не додано доказів незаконного використання торгового знаку для товарів та послуг марки «Adidas», «Nike», «Puma». Суддею також зазначено, що не було проведено експертного дослідження в галузі інтелектуальної власності.

За таких обставин, суд вважав, що матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА\_1 за ознаками ст. 51-2 КУпАП, необхідно направити в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області, для належного дооформлення.

Аналіз судової практики у справах про адміністративні правопорушення, передбачених ст. 51-2 КУпАП України у сфері патентного права свідчить про те, що судді не завжди правильно встановлюють об'єкт та суб'єкт протиправного посягання. Через що у судових рішеннях при обранні санкції у вигляді конфіскації предметів, або засобів, що стали знаряддям здійснення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, невірно визначаються такі предмети або знаряддя, що призводить до незаконного вилучення та конфіскації предметів, які не належать до обладнання і матеріалів, що використовуються для незаконного виготовлення продукції, що містить об'єкти права інтелектуальної власності, а до відповідальності притягається особа, яка не є виробником або власником контрафактної або піратської продукції.

Зокрема, суди неоднаково вирішують питання: хто може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 51-2: чи

*Порушення прав промислової власності в Україні*

---

є реалізатор, який працює на приватного підприємця (якому вся контрафактна продукція належить на праві приватної власності), суб'єктом правопорушення. У деяких випадках представники МВС, ДНІ оформлюють протоколи про адміністративне правопорушення щодо реалізаторів контрафактної продукції, у яких вилучають всю наявну на торговому місці продукцію, а суди потім постановляють рішення про накладення стягнення на реалізаторів у виді штрафу із конфіскацією вилученої контрафактної продукції. Водночас, інші суди звільняють реалізаторів від адміністративної відповідальності, мотивуючи це тим, що останні не є суб'єктом правопорушення. У випадках, коли контрафактна продукція належала приватним підприємцям, а їх продаж здійснювали реалізатори, представники МВС, ДПІ склали протоколи щодо приватних підприємців, у яких одночасно з реалізаторами брали пояснення, вилучали копії документів про право займатися підприємницькою діяльністю, трудові угоди з реалізаторами тощо.

Постановою від 08.08.2016 суддя Широківського районного суду Дніпропетровської області було притягнуто до адміністративної відповідальності громадянку та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340,00 грн.

Обставини справи були наступні. Згідно матеріалів справи громадянка знаходячись в магазині «Центральний» здійснювала реалізацію фальсифікованої, підробленої під оригінальну продукцію розчинної кави «Jasjbs», тим самим порушуючи права на об'єкт права інтелектуальної власності. По суті, ця громадянка була продавцем даного товару. В судове засідання вона не з'явилася, а в протоколі зазначила пояснення по суті порушення: з протоколом не згодна, так як винним вважає постачальників кави.

Проте, суд, дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, вбачає в діях продавця склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 51-2 КУпАП, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 251 КУпАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, пояснен-

нями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта.

Згідно ст. 252 КУпАП орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Згідно ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, вина (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Винність ОСОБА\_1 підтверджується наступними документами:

- протоколом про адміністративне правопорушення;
- рапортом;

➤ висновком спеціалісту ПрАТ «Монделіс Україна», згідно до якого «Надані для проведення дослідження зразки розчинної кави «Якобз Монарх» є фальсифікованими, підробленими під оригінальну продукцію, яку виготовляє ПрАТ «Монделіс Україна» та іншими матеріалами справи.

При обранні розміру стягнення, передбаченого ст. 51-2 КУпАП, враховано характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини та майновий стан.

Речові докази: стіки по 2 грами вартістю 2,28 грн в кількості 52 шт. на загальну суму 118,56 грн конфіскувати.

Визнати гр. ОСОБА\_1 винною у скоєнні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 51-2 КУпАП та накладати адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340,00 /триста сорок/ грн в дохід держави з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.

При цьому продавчиня кави не виробляла контрафактну продукцію, тобто безпосередньо не використовувала відповідний оригінальний об'єкт права інтелектуальної власності, а використовувала вже сам контрафактний продукт, про якість якого не мала відповідної інформації, принаймні суд не встановив цей факт.

Даний приклад, є непоодиноким, коли до відповідальності притягається продавець контрафактного товару, а не його виробник, що не є виправданим і з точки зору норм права та принципу справедливості покарання. У продавця відсутній умисел порушувати права інтелектуальної власності, а суб'єктивна сторона порушен-



*Порушення прав промислової власності в Україні*

ня, передбачена ст. 51-2 КУпАП характеризується умислом. Таким чином, приймаючи рішення щодо притягнення до відповідальності продавців суди порушують одну із основних підстав будь-якої відповідальності — винність діяння. Крім того використання об'єкта права інтелектуальної власності у випадку із продавцем тлумачиться доволі широко, коли виготовлення контрафактної продукції підміняється її реалізацією. Викладене дає підстави запропонувати внести відповідні зміни до КУпАП, зазначивши, що суб'єктом відповідальності за ст. 51-2 визнається виробник контрафактної продукції. Необхідно зазначити, що навіть наявність договору поставки або купівлі-продажу контрафактної продукції, при наявності в ньому відповідного застереження щодо відповідальності виробника перед третім особами не рятує реалізатора від адміністративної відповідальності.

Своєї уваги вимагає і питання подальшої долі вилучених речей при обрані за ст. 51-2 такої санкції як конфіскація незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення. Як зазначалося в літературі, суди по-різному вирішують дане питання.

Показовими в цьому випадку є два судових рішення: у справі № 509/4904/18 суд визнав особу винною, наклав адміністративне стягнення, а вилучені речі постановив конфіскувати; у справі № 759/20159/18, визнавши особу винною, суд наклав стягнення і повернув правопорушнику вилучені речі. При цьому останній варіант рішення набуває ознак усталеної практики, на що наголошувалося у публікаціях, присвячених аналізу судової практики [15].

Водночас матеріали узагальнення судової практики вказують на те, що особи, які уповноважені законом складати протокол про адміністративне правопорушення, та судді, які розглядають такі справи, правильно розуміють, що є майновими права на об'єкти права інтелектуальної власності, проте не завжди в потрібних випадках призначають проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Процесуальними наслідками судового розгляду справ про адміністративні правопорушення за ст. 51-2 КапАП відповідно до даних ЄДРСРУ [16], можуть бути: закриття справи у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення; повернення справи для доопрацювання або до оформлення (оформлення належним чином); притягнення до адміністративної відповідальності.

Проведене узагальнення судової практики свідчить про низький рівень захисту прав інтелектуальної власності суб'єктів патентного права, об'єкти яких використовуються на території України, а також низьку обізнаність громадян у сфері права інтелектуальної власності. Майже не вживаються заходи для з'ясування даних про суб'єкта права інтелектуальної власності, якого не повідомляють про порушення його прав. У більшості справ не містяться запитів до МЕРТ, щодо наявності в Україні організацій, які представляють інтереси вітчизняних та закордонних компаній. Нажаль, це питання досі залишається поза увагою і співробітників МВС України, які ведуть досудове розслідування, і суддів, під час судового провадження.

Основним недоліком судового розгляду справ зазначеної категорії справ досі залишається неправильна кваліфікація дій правопорушників, коли судді не розмежовують незаконне використання та незаконне розповсюдження об'єктів права інтелектуальної власності.

### ***Список використаних джерел до розділу 3.2:***

1. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко (спец. ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 864 с.

2. Вікторія Остапчук / Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав. URL: <http://synergy.ua/ua/edu-program-post/ponyattya-administrativnogo-zaxistu-avtorskogo-prava-i-sumizhnikh-prav>.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-20): Закон України Відомості Верховної Ради Української РС. 1984. ст. 1122.

4. Митний Кодекс України : Закон України Відомості Верховної Ради Україн. 2012. № 44–45, № 46–47, № 48, ст. 552.

5. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закони України. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32.

6. Про охорону прав на промислові зразки : Закони України. Відомості Верховної Ради України. 1994 р. № 7. Ст. 34.

7. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.

8. Про охорону прав на зазначення походження товарів» : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 32. Ст. 267.

9. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закони України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164.
10. Цивільний кодекс України : Закон України Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.
11. Узагальнення підготовлене суддею Верховного Суду України М. А. Колесником, старшим консультантом управління узагальнення судової практики І. Б. Лавровською (магістр права) та головним консультантом управління А. І. Смолкіною. URL : [http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/BFBD8AFB5E6BC531C2257B7C0042599B](http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/BFBD8AFB5E6BC531C2257B7C0042599B).
12. Справа № 320/3182/17. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67883446>.
13. Офіційний сайт МЕРТ. URL: <http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=cca853f6-5358-4c06-8593-e5d19ed2f5eb&title=DepartamentRozvitkuTorgivli>.
14. В Україні буде створено Національний орган інтелектуальної власності. Журнал Вісник. URL: <http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100009112-v-ukrayini-bude-stvoreno-natsionalniy-organ-intelektualnoyi-vlasnosti>.
15. Мамука Пейкершвілі. Огляд судових рішень: стаття 51-2 КУпАП. URL: <https://blog.liga.net/user/mpeikrishvili/article/32898>.
16. Офіційний сайт ЄДРCPY. URL: / <http://www.reye>.

### **3.4. Захист прав винахідників на винагороду в судовому порядку**

Сучасний етап розвитку людства характеризується бурхливим зростанням інтелектуальної діяльності, результати якої стали безпосередньо. Складовою матеріального виробництва, об'єктами економічного обігу, товаром [1].

До результатів інтелектуальної діяльності належить й науково-технічна діяльність, роль якої зростає значними темпами, що пояснюється привалюванням високих технологій (*high-tech*) у світовий економіці та в суспільстві в цілому. Все це свідчить про роль промислової власності як складової інтелектуальної власності.

Розвиток науково-технічної творчості не можливий без розвитку системи належного захисту прав суб'єктів права інтелектуальної власності, включаючи у цей комплекс й промислову власність.

Однією із рушійних сил технічної творчої діяльності є винахідництво.

Винахідництво — один із найбільш поширених і масових видів творчості, що практично доступний кожному [2].

На сьогоднішній день винахідництво у нашій державі не має такого широко розповсюдження, як це було раніше. Натомість варто зазначити, що саме винахідницька діяльність є тією діяльністю, що дозволяє в значно невеликий проміжок часу вивести на ринок продукт.

До прикладу фундаментальні теоретичні дослідження вимагають значного часу, значних матеріальних, наукових ресурсів. І вироблений науковий продукт не завжди відразу дає віддачу суспільству.

Якщо побачити історію розвитку успішних продуктів в США, то можна побачити, що більших таких успішних кейсів, як раз є винаходами, а не результатом фундаментальної наукової діяльності.

Особливого значення винахідницька діяльність має для розвитку оборонної сфери, що, наразі, є актуальним для нашої держави.

Результат винахідницької діяльності охороняється певним правовим документом — патент. Так, відповідно до ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 8 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», — правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності; право на одержання патенту має винахідник, якщо інше не передбачено цим Законом [3].

Природно, що винахідник не тільки повинен мати моральне задоволення від своєї творчої діяльності, а й матеріальну вигоду за використання власного інтелектуального продукту. Законодавець надав таке право винахіднику (групі винахідників).

Так, зокрема, у ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», — патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. У ч. 8 вказаної статті закріплено, що власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом [3].

Законодавець встановлює й правову охорону на винахід.

У ст. 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено, що Захист прав на винахід (корисну модель)

## *Порушення прав промислової власності в Україні*

---

здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

- авторство на винахід (корисну модель);
- встановлення факту використання винаходу (корисної моделі);
- встановлення власника патенту;
- порушення прав власника патенту;
- укладання та виконання ліцензійних договорів;
- право попереднього користування [3].

Як бачимо у зазначеній правовій моделі захисту важливе місце приділяється судовому захисту як одно із демократичних інститутів, який має власну правову регламентацію і є проявом діяльності судової гілки влади.

У цій роботі ми зосередимо увагу на питаннях судового захисту прав винахідників щодо отримання винагороди (роялті) на підставі ліцензійних договорів. Це пояснюється наступним:

- 1) саме ліцензування є розповсюдженим джерелом доходу винахідника, що одним із чинників для подальшого розвитку технічної діяльності.
- 2) саме у цій категорії справ існує неоднозначність правової процедури захисту в світлі останніх змін проведених в рамках судової реформи.

Зупинимось на цьому аспекті більш докладно.

Конституційна регламентація права на судовий захист знайшла свого закріплення у ст. 55, ч. 2 ст. 124 Конституції України, а саме — Права і свободи людини і громадянина захищаються судом; Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи [4].

Детальної регламентації процедура судового захисту знайшла свого втілення у чинному процесуальному законодавстві.

Наразі Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» [5] було кардинально змінено судову процедуру захисту права інтелектуальної власності.

Так, законодавцем була визначена виключна (предметна) підсудність господарських судів у справах про захист права інтелектуальної власності. Тут варто зазначити, що на сьогоднішній

день відбувається формування спеціального судового органу у сфері захисту права інтелектуальної власності й розгляд відповідних справ здійснюється згідно п.п. 15, 16 ч. 1 Розділу XI Господарського процесуального кодексу України (надалі — ГПК України), — Вищий суд з питань інтелектуальної власності починає свою роботу з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності в газеті «Голос України» повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності; до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу [6].

Проте, викладені у цій науковій роботі пропозиції матимуть значення для підвищення ефективності захисту саме новим судом — Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Отже, звернемось до господарського процесуального закону — відповідно до якого й будуть розглядатися спори у сфері інтелектуальної власності, винахідницькі кейси також.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 ГПК України, — Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема:

- 1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування;
- 2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов'язані з ними законні інтереси;
- 3) справи про визнання торговельної марки добре відомою;
- 4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами;
- 5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії;

- б) справи у спорах, які виникають із відносин, пов'язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань [6].

Згідно ч. 3 ст. 24 ГПК України, — Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає як суд першої інстанції справи у спорах, визначених частиною другою статті 20 ГПК України [6].

Отже, яка бачимо законодавець, по суті, встановив імперативну юрисдикцію (підвідомчість, підсудність) щодо справ про захист права інтелектуальної власності.

Чиною редакцією Господарського процесуального кодексу України визначені основні форми господарського судочинства. Так, згідно ст. 12 ГПК України, — господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку:

- 1) наказного провадження;
- 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо. Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Умови, за яких суд має право розглядати вимоги про стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи — у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом.

Таким чином, законодавцем відповідним змінами були запровадженні основні дві форми господарського судочинства: наказне провадження, позовного провадження (загального або спрощеного).

Серед означених форм господарського судочинства однією з нових форм, яка не була відома раніше господарському процесу — це наказне провадження (варто зазначити, що й спрощене провадження також не застосовувалась у господарському процесі).

В юридичній науковій літературі вже раніше висловлювалась думка про доцільність запровадження наказного провадження в

господарський процес з метою оптимізації судової процедури, зокрема автор свого часу пропонував втілити на рівні закону судовий наказ в практику господарських судів [7].

Порядок видачі судового наказу в господарських справах регламентується Розділом II ГПК України.

У ст. 147 ГПК України визначено, — судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 148 цього Кодексу.

Із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги.

Заявником та боржником в наказному провадженні можуть бути юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

Судовий наказ підлягає виконанню за правилами, встановленими законом для виконання судових рішень [3].

Так, відповідно до ст. 148 ГПК України судовий наказ може бути виданий тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договорами укладеними у письмовій, включаючи й електронну форму, якщо сума вимоги не перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У частині 2 вказаної процесуальної норми визначено, що особа може звернутися до суду з вимогами визначеними у частині 1 ст. 148 ГПК України в наказному або спрощеному позовному провадженні на свій вибір [6].

Відповідно до ст. 149 ГПК України, — заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності, встановленими ГПК України [6].

Редакція ст. 148 ГПК України свідчить, що наказне провадження є альтернативною формою судового захисту, що у повній мірі відповідає принципу диспозитивності господарського судочинства та розширює межі правового захисту заявника.

В чинному законодавстві України чітко не визначено мінімальні розміри винагороди винахідникам, як це передбачено, наприклад, у Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» від 18.01.2003 № 72 [8]. Наразі в Україні порядок виплати винагороди винахідникам регламентується Розділом VIII Постанови Ради Міністрів СРСР від 21.08.1973 № 584 та Інструкцією про порядок виплати винагороди за винахід та раціоналізаторську пропозицію затвердженої Постановою Державного Комітету у винахідництва та раціоналізаторських пропозицій від 15.01.1974 [9].



*Порушення прав промислової власності в Україні*

Вказаними нормативами передбачено виплата винагороди винахідникам ще у радянських карбованцях. Ставки такої винагороди вираховуються з урахуванням різних економічних показників [9].

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.1999 № 473 Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР, — з метою впорядкування виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, на які були видані свідоцтва СРСР, що діють на території України, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити, що юридичні особи незалежно від форм власності та фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю, використовують без окремого на це дозволу винаходи і промислові зразки, що охороняються чинними на території України авторськими свідоцтвами СРСР на винаходи і свідоцтвами СРСР на промислові зразки. Юридична або фізична особа, що почала використання зазначеного винаходу чи промислового зразка після набрання чинності цією постановою і до закінчення 20-річного терміну з дати подання заявки на винахід або 15-річного терміну з дати подання заявки на промисловий зразок, повинна повідомити про це автора (авторів) винаходу чи промислового зразка у тримісячний термін і укласти з автором угоду про винагороду за використання винаходу чи промислового зразка. Зазначена винагорода виплачується кожною юридичною або фізичною особою, що використовує такий винахід чи промисловий зразок, і визначається угодою сторін без обмеження розміру винагороди. Установити, що винагорода за використання винаходів чи промислових зразків, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР і свідоцтвами СРСР, якщо таке використання почалось до набрання чинності цією постановою, виплачується відповідно до законодавства, діючого на дату початку їх використання. При цьому розмір винагороди збільшується шляхом множення його на коефіцієнт 0,05 розміру мінімальної місячної заробітної плати, встановленої Кабінетом Міністрів України на момент виплати винагороди, за винятком розміру винагороди за використання винаходу, що створює економію, якщо таке використання почалося після 1 жовтня 1991 року. В цьому випадку розмір винагороди збільшується шляхом множення його на коефіцієнт зростання мінімальної заробітної плати, який визначається співвідношенням розміру мінімальної заробітної плати на момент виплати винагороди до розміру мі-

німальної заробітної плати на дату початку використання. Винагороди, виплачені до набрання чинності цією постановою, перерахунку не підлягають. Винагороди за використання винаходів, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР, і промислових зразків, що охороняються свідоцтвами СРСР, стосовно яких не були здійснені своєчасні виплати, виплачуються кожною юридичною особою, що використовує винахід чи промисловий зразок, у порядку, передбаченому пунктом 2 цієї постанови [10].

На наш погляд варто розробити новий норматив щодо регулювання виплат за винахід, у том числі й ліцензійних виплат (роялті).

Аналіз вищезначених процесуальних норм дає змогу дійти висновку, що винахідник, у разі порушення його прав на ліцензійну винагороду, наприклад, наявності заборгованості, може звернутися до суду зі заявою про видачу судового наказу. Але тут необхідно зупинитися на певних процесуальних моментах.

До питання про сплату судового збору.

Сплата судового збору за подання заяви про видачу судового наказу (позовної заяви) є обов'язковою умовою додержання цивільно-процесуальної форми звернення до суду за захистом порушеного права.

Так, зокрема, в ГПК України передбачено, що за подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір — ст. 151 ГПК України. Розмір такого збору визначається законом [6].

У ч. 1, 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» визначено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. За подання до господарського суду заяви про видачу судового наказу, ставка судового збору — 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; за подання до господарського суду заяви про скасування судового наказу — 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб [11].

Аналіз вище викладених законодавчих процесуальних положень свідчить, що розмір судового збору не є значно великим для автора (творця). Натомість, ми вважаємо, що автор повинен бути звільнений від сплати судового збору. Самий такий підхід сприяє розвитку системі захисту комплексу прав авторів (творців), що, безумовно, є позитивом на шляху розвитку національної правової системи захисту права інтелектуальної власності.

*Порушення прав промислової власності в Україні*

У контексті вищезазначеного, ми знаходимо певної підтримки у процесуальній науковій доктрині. Так, О. О. Штефан у власному монографічному дослідженні «Цивільно-процесуальний захист суб'єктивного авторського права: теорія, законодавства, судова практика» вказує про необхідність закріплення на законодавчому рівні можливості звільнення від сплати судового збору позивачів—неповнолітніх осіб, віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, за подання позовів у справах про захист немайнових прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності [12].

Отже, як бачимо серед науковців існує певне бачення щодо звільнення творців від сплати судового збору за звернення до суду. Доречи ми приєднуємось та цілком підтримуємо таку позицію.

У контексті викладеного варто згадати й цікаве спеціалізоване дослідження з питань доступності до правосуддя в країнах-членах ЄС. Так, у дослідженні TNS Opinion for the European Commission (TNS Євробарометр для Європейської Комісії, дослідження від 27.05.2008) вказується, що доступ до правосуддя в інших країнах-членах ЄС, сприймається мешканцями (громадянами) ЄС як складний (опитано було більш ніж 26 800 респондентів у країнах-членах ЄС), ніж у власній країні. Одним із факторів є вартість судової процедури, у тому числі й вартості (сплати) державного мита (судові витрати) [13]. Також і позиція Європейського суду з прав людини (надалі — ЄСПЛ) свідчить, що для звільнення заявника від сплати судового збору (судові витрати, держмити) необхідно судом врахувати низку факторів. Так, справі від 26.07.2005 «Kniat v. Poland» (п.п. 63, 64 Рішення) — Суд вказав, що при вирішенні питання про звільнення про сплату судового збору (зменшення), надання відстрочки чи розстрочки, національні суди повинні встановити у особи наявності реального доходу (розмір заробітної плати, соціальних виплат, стипендії, іншого прибутку), рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, можливість розпорядження вказаним без значного погіршення власного фінансового стану [14], у справі «Shishkov v. Russia» (п. 11 рішення ЄСПЛ від 20.02.2014) — для гарантії справедливого балансу між підтримкою нормального функціонування судової системи і захистом інтересів заявника при поданні позову до суду, внутрішньодержавні суди звільняють від сплати державного мита (судовий збір) заявників, які можуть підтвердити свій поганий фінансовий стан [15].

Вищезазначене дослідження свідчить, що питання доступу до правосуддя у контексті його вартості (сплати судового збору) має

довгу актуальність й потребує чіткої правової регламентації у національному праві.

У питанні застосування судового наказу з метою захисту ліцензійних виплат винахідників є ще одне питання повезене з юрисдикцією, зокрема підвідомчості означеної категорії справ.

Зупинимось на цьому.

Так, відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 20; ч. 3 ст. 147 ГПК України, — заявником та боржником в наказному провадженні можуть бути юридичні особи та фізичні особи-підприємці [6].

Отже, законодавець визначає суб'єкту імперативність у зверненні до господарського суду зі заявою про видачу судового наказу — бути юридичні особи та фізичні особи-підприємці. Це загальне правило розповсюджується й на справи пов'язані зі захистом права інтелектуальної власності.

А якщо винахідник не має статусу фізичної особи-підприємця? І за якими правилами судочинства винахідник може звернутися у порядку наказного провадження, якщо, наприклад, він не отримує винагороду (роялті) за використання свого винаходу відповідно до ліцензійного договору (ліцензії)?

У ч. 2 ст. 4 ГПК України визначено, що юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням [6].

Отже, законодавець передбачає можливість звернення фізичні особи, які не є підприємцями до господарського суду, але таке звернення можливе з урахуванням відповідних положень ГПК України.

Згідно п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 27 ГПК України, — Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо права інтелектуальної власності, зокрема справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування; справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії [6].

Аналіз редакції ст. 20 ГПК України дозволяє нам говорити, що існує певний законодавчий пробіл щодо регламентації судового захисту прав винахідників. Законодавець тільки вказує про спори щодо прав на винахід ( п. 1 ч. 2 ст. 20 ГПК України), натомість правова регламентація щодо захисту прав авторів та суміжних прав знайшли своєї ширшої регламентації — п. 4 ч. 2 ст. 20 ГПК України [6].

На наш погляд такої широкої регламентації правового захисту повинен мати й винахідник, у разі його звернення до суду — Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 1107 Цивільного кодексу України (надалі — ЦК України), — розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

- 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) ліцензійний договір;
- 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- 5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним. Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно [16].

Можливість стягнення заборгованості за укладеним договором передбачена у п. 7 ч. 1 ст. 161 Цивільного процесуального кодексу України (надалі — ЦПК України). Відповідно до вказаної цивільно-процесуальної норми, — судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу до юридичної особи або фізичної особи-підприємця про стягнення заборгованості за договором (іншим, ніж про надання житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення), укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб [17].

Виходить, що законодавець надає можливість звернутися за судовим наказом винахіднику, який не є фізичною особою-підприємцем, за правилами цивільного судочинства, — це впливає із положень ст.ст. 1, 3, 4, 19 ЦПК України [17].

Таким чином, аналіз вищезазначених процесуальних положень дозволяє нам дійти висновку, про існування правової невизначеності щодо звернення до суду винахідника за судовим наказом у разі не виконання контрагентом договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, наприклад, коли не сплачується роялті (винагорода).

Як на нас, то виходячи зі змісту ч. 2 ст. 4 та ч. 2 ст. 20 ГПК України, — судовий наказ у справах пов'язаних зі стягненням заборгованості зі сплати авторської винагороди варто вирішувати за правилами господарського судочинства.

Викладену позицію підтверджує й чинна редакція ч. 1 ст. 19 ЦПК України, у якій вказується, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства [17].

Все вищевикладене дозволяє нам дійти висновку, що в господарському судочинстві наказне провадження є альтернативною формою судового захисту порушеного права винахідника на винагороду (роялті) за використання винаходу, оскільки винахідник має право звернутися за захистом свого порушеного права в порядку спрощеного позовного провадження. Натомість наказне провадження, порівняно із спрощеним позовним провадженням, є більш оперативною формою судового захисту, що пояснюється значно коротшими строками вирішення справи та тим, що судовий наказ не потребує видачі судом проміжного виконавчого документа (виконавчого листа), оскільки судовий наказ є особливою формою судового рішення та виконавчим документом одночасно.

Натомість, ми вважаємо, що є необхідність у господарському судочинстві уточнити порядок звернення за правилами наказного провадження винахідника, який не є фізичною особою-підприємцем у справах пов'язаних зі стягненням заборгованості зі сплати винагороди (роялті) за використання винаходу в господарський діяльності.

На підставі вищевикладеного пропонуємо внести зміни та доповнення у ГПК України.

*Порушення прав промислової власності в Україні*

Так, ч. 2 ст. 20 ГПК України доповнити окремим пунктом такого змісту:

*«справи у спорах щодо прав винахідників»*

Частину. 3 ст. 147 ГПК України викласти у такій редакції:

*«Заявником та боржником в наказному провадженні можуть бути юридичні особи та фізичні особи-підприємці, а також фізичні особи, які не є підприємцями у справах щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, у тому числі й на винахід»;*

– ч. 1 ст. 151 ГПК України викласти у такій редакції:

*«За подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом. Заявник звільняється від сплати судового збору за подання заяви про видачу судового наказу у справах щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності».*

Також положеннями щодо звільнення від сплати судового збору заявника за подання заяви про видачу судового наказу у справах щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності варто доповнити й Закону України «Про судовий збір», зокрема у ст. 4, 5 Закону.

Одночасно вважаємо за необхідне розробити та прийняти Положення про мінімальні ставки винагороди винахідникам, за аналогією Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» від 18.01.2003 № 72 [18].

Розглядаючи питання захисту прав винахідників на стягнення невиплаченої винагороди за використання винаходу в порядку наказного провадження, варто зазначити, що національному законодавству вже був відома подібна процедура судового захисту.

Так, в УСРР в 30-х рр. XX ст. діяла Постанова народного комісаріату юстиції «Про видання судових наказів на справляння винагороди за винаходи, технічні удосконалення та організаційні удосконалення» від 26.06.1933 [19].

Згодом наказне провадження було виключено із нашого законодавства.

На останок хотілось би наголосити, що вдосконалення системи правового захисту прав винахідників, у тому числі й судових процедур, у повній мірі корелюється із принципами базової Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і

їхніми державами-членами (надалі — Угода) [20], яка стала відправною точкою для запровадження європейських стандартів у національне право.

Так, відповідно до ст. 157 Частини 1 Глави 9 Угоди, — цілями цієї Глави є:

- a) спрощення створення і комерційного використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності на території Сторін;
- b) досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності [20].

Базові принципи щодо забезпечення Верховенства права та удосконалення судового захисту знайшли свого закріплення у ст. 14 Угоди [20].

Широке запровадження спрощених судових процедур, до яких відноситься й наказне провадження, відповідає і загальноєвропейській праозастосовчій практиці.

Так, Європейським Парламентом та Радою Європи було прийнято Регламент № 1896/2006 «Про ведення Європейського наказного провадження» (надалі — Регламент). Так було започатковано єдиний європейський судовий наказ щодо вирішення цивільних і комерційних (господарських) справ. Документ набув чинності 12 грудня 2008 року та діє в більшості країн ЄС (крім Данії) [21; 22]. Регламент спрямований на захист міждержавних приватних правовідносин. Так, статтями 2, 4 Регламенту, визначено, що його дія поширюється на стягнення грошових коштів, пені у цивільних і комерційних справах (господарських), які мають міждержавний характер, і строк платежу настав на момент подання відповідної заяви, у той же час податкові, митні, адміністративні справи, питання про відповідальність держави, її органів не можуть бути вирішені за правилами Регламенту. Іншим позитивним моментом є те, що Регламент не обмежує суми, що може бути стягнута на користь заявника. Для отримання судового наказу заявник повинен звернутися з відповідною заявою до суду країни-учасниці ЄС, форма, якої повинна відповідати вимогам закріпленим у Додатку № 1 Регламенту. Боржник має право протягом 30-ти днів з моменту вручення йому судового наказу, подати до суду заперечення проти заявлених вимог, яка повинна бути оформлена згідно визначених стандартів (п. 1 ст. 16 Регламенту) [22].

Спрощені судові процедури знайшли свого закріплення і в законодавстві окремих європейських країн.



Так, у Франції існує процедура, що за своєю юридичною природою нагадує наказне провадження. Титул IV книги 4 «Обов'язки та договори» Цивільного процесуального кодексу Франції передбачає можливість видачі судового розпорядження про сплату грошового боргу, що впливає з договірних відносин, а також можливість видачі розпорядження про зобов'язання вчинити певні дії на користь кредитора [23].

Отже, викладене свідчить, що загальні тенденції розвитку спрощеної судової форми як оперативного захисту порушених цивільних прав, у тому числі права інтелектуальної власності.

В контексті розгляду питання винахідництва, варто звернути увагу на такий вид творчої технічної діяльності, як раціоналізація, який тісно пов'язаний із винахідницькою діяльністю.

На сьогоднішній день раціоналізація не знайшла свого широкого розвитку в Україні. Натомість, раціоналізаторство має доволі потужний потенціал, який у сукупності з іншими видами технічної творчості може дати значний результат.

Ми пропонуємо науковцям, практикам звернути увагу на проблеми правового регулювання раціоналізаторства в Україні, в тому числі й проблеми захисту результатів раціоналізаторської діяльності та використання.

### ***Список використаних джерел розділу 3.4:***

1. Договірні форми розпорядження майновими правами на об'єкти авторського права : монографія / кол. авторів; за наук. ред. Мироненко Н. М. НДІ ІВ НАПрН України. К. : Інтерсервіс. 2014. С. 5.

2. Право інтелектуальної власності. Акад. курс. Підручник для студентів вищ. навчальн. закладів. За редакц. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. 2-ге вид., переробл. та доповн. К.: концерн «Видавничий Дім «Ін Юре». 2002. С. 151.

3. Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : [http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/print](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/print) (дата звернення 28.11.2018).

4. Конституція України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print>.

5. Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та

інших законодавчих актів». Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12> (дата звернення 28.11.2018).

6. Господарський процесуальний кодекс України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12> (дата звернення 28.11.2018).

7. Шабалін А. В. Ще раз про запровадження наказного провадження в господарське судочинство // Актуальні питання господарського права та процесу: збірник матеріалів круглого столу / за заг. ред. О. А. Беяневич. К. : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. С. 153–156.

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» від 18.01.2003 № 72. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-%D0%BF/print> (дата звернення 28.11.2018).

9. Постанова Ради Міністрів СРСР від 21.08.1973 № 584. Офіційний сайт Верховної ради України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0584400-73> (дата звернення 28.11.2018); Інструкція про порядок виплати винагороди за винахід та раціоналізаторську пропозицію затверджена Постановою Державного Комітету у винахідництва та раціоналізаторських пропозицій від 15.01.1974. Офіційний сайт Верховної ради України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001400-74> (дата звернення 28.11.2018).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.1999 № 473 Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР. Офіційний сайт Верховної ради України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-94-%D0%BF> (дата звернення 28.11.2018).

11. Закон України «Про судовий збір». Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17/print> (дата звернення 28.11.2018).

12. Штефан О. Цивільно-процесуальний захист суб'єктивного авторського права: теорія, законодавства, судова практика. Монографія. Тернопіль : Підручники і посібники. 2017. С. 246–248.

13. TNS Opnion for the European Commission. Eurobarometr 68.2. URL : [www.icpsr.umich.edu](http://www.icpsr.umich.edu) (дата звернення 28.11.2018).

14. Шабалін А. В. Деякі правові позиції ЄСПЛ. Фінансовий та правовий портал Prolex. URL : <http://prolex.com.ua/articles/pravo/deyaki-pravovi-pozitsiyi-yespl-pitannya-splati-sudovogo-zboru/> (дата звернення 28.11.2018).

15. Судова практика. Правова Верховного Суду щодо сплати судового збору // Вісник національної асоціації адвокатів України. 2018. № 7–8. С. 81.

16. Цивільний кодекс України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення 28.11.2018).

17 Цивільний процесуальний кодекс України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print> (дата звернення 28.11.2018).

18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» від 18.01.2003 № 72. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-%D0%BF/print> (дата звернення 28.11.2018).

19. Мельник Є. Ф. Развитие радянського законодавства про винаходи. К. : Наукова думка. 1971. С. 111–112. Директивы законодательства и положения по изобретательству (справочные материалы). Тифлис: «Техника да Шрама». 1936. С. 60.

20. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011) (дата звернення 28.11.2018).

21. Обзор законодательства Sorainen № 52 октябрь 2008. URL : <http://www.somari.com/UserFiles/Puplicationas /LegalupDate. October-2008.2008-10-30.rus.pdf.2008>.

22. Наказне провадження в цивільному процесі [Текст]: монографія / за заг. ред. В. І. Бобрика. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. С. 33.

23. Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции / пер. с франц. В. Захватаев / предисловие: А. Довгерт, В. Захватаев / Отв. ред. А. Довгерт. К. : Истина, 2004. С. 9.

---

**Колектив авторів:**

**Мироненко Наталья** — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заступник директора з наукової роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

**Дідук Алла** — кандидат юридичних наук, доцент, завідувач сектору патентного права відділу промислової власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,

**Кашинцева Оксана** — кандидат юридичних наук, завідувач відділу промислової власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

**Чомахашвілі Олена** — кандидат юридичних наук, доцент, завідувач сектору комерційних позначень відділу промислової власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

**Шабалін Андрій** — кандидат юридичних наук, завідувач сектору узагальнення експертної та судової практики Центру експертних досліджень

**Бахарєва Олена** — науковий співробітник сектору узагальнення експертної та судової практики Центру експертних досліджень

**Коваль Ірина** — провідний науковий співробітник сектору патентного права відділу промислової власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

**Недогібченко Євгенія** — науковий співробітник сектору узагальнення експертної та судової практики Центру експертних досліджень

**Зайківський Олександр** — старший науковий співробітник сектору патентного права відділу промислової власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

**Селіваненко Володимир** — кандидат юридичних наук, Координатор освітніх програм в Amnesty International Ukraine

**Воронцова Катерина** — здобувач НДІ інтелектуальної власності НАПрН України



Наукове видання

# Порушення прав промислової власності в Україні

## Монографія

Комп'ютерне макетування — *Л. Цикаленко*  
Художнє оформлення обкладинки — *Н. Мінченко*

---

---

Адреса редакції:

вул. Казимира Малевича 11, Київ, 03150

Тел.: 228-21-36; тел./факс: 200-08-76

[www.ndiiv.org.ua](http://www.ndiiv.org.ua)

e-mail: [letter@i.kiev.ua](mailto:letter@i.kiev.ua)

Формат 60x84/16. Папір офсетний.

Гарнітура SchoolBookСТТ.

Ум.-друк. арк. 15,7. Наклад 300 прим.

Видавець: ТОВ «НВП «Інтерсервіс»

м. Київ, вул. Бориспільська, 9.

Свідоцтво: серія ДК № 3534 від 24.07.2009 р.

Виготовлювач: ТОВ «НВП «Інтерсервіс»

м. Київ, вул. Бориспільська, 9.

Свідоцтво: серія ДК № 3534 від 24.07.2009 р.