

## НОВЕЛИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Статтю присвячено аналізу проблемних питань адаптації національного законодавства у сфері інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу. Висвітлено основні проблеми процесу формування нової моделі права інтелектуальної власності України. Автором запропоновано низку шляхів вирішення таких проблем правового регулювання режимів набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності України.

**Ключові слова:** європейська інтеграція, право інтелектуальної власності, Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні, патентний троллінг.

**Постановка проблеми.** Пожвавлення євроінтеграційних процесів в Україні, зумовлене підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, поклало початок серйозного реформування господарського та економічного секторів нашої держави. В силу зазначеного Україна взяла на себе ряд зобов'язань, серед яких і адаптація національного законодавства у сфері інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу у досить стислі строки.

Разом з тим існування таких проблем, як невідповідність вітчизняного законодавства міжнародним угодам у сфері інтелектуальної власності, недосконалість механізмів дослідження об'єктів інтелектуальної власності експертами та відсутність належних механізмів подолання окресленої проблематики складає значний бар'єр у питаннях дотримання строків такої адаптації і спонукає до пошуків якісно нових підходів щодо удосконалення сфери інтелектуальної власності України.

**Мета** даної роботи полягає у наданні конструктивних пропозицій щодо вирішення проблем правового регулювання сфери права інтелектуальної власності України в рамках євроінтеграційної політики. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити взаємопов'язані завдання: 1) проаналізувати рівень законотворчої діяльності держави у сфері адаптації законодавства до стандартів Європейського Союзу; 2) проаналізувати матеріали експертиз на предмет тотожності торговельних марок; 3) виявити причини існування «патентного троллінгу» в Україні.

Об'єктом даного дослідження є сукупність правових відносин, які регулюють порядок адаптації вітчизняного права інтелектуальної власності до стандартів Європейського Союзу. Предметом дослідження є сукупність правових проблем гармонізації вітчизняного права інтелектуальної власності.

**Аналіз останніх досліджень.** Окреслена проблематика зазначеного дослідження, а також необхідність адаптації законодавства права інтелектуальної власності України до законодавства Європейського Союзу зумовлюють посилений інтерес до доктринального дослідження євроінтеграційних процесів як правового явища.

Зокрема, питання передумов та оптимальних шляхів впровадження євроінтеграційних процесів України стали предметом дослідження наукових праць таких вчених: О. А. Підпригори, А. О. Кодинця, І. І. Дахно, О. М. Мельник, О. П. Сергєєва, К. Веркмана, О. А. Городова, Ю. В. Носіка, Р. О. Стефанчука, М. М. Ясинка, В. І. Нагнибіди, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. А. Калятина, О. В. Кохановської, Є. О. Харитонова, Д. Є. Яковлева, С. С. Алексєєва та ін.

**Виклад основного матеріалу.** Розпочаті процеси законотворчої діяльності у сфері права інтелектуальної власності сприяють появі низки законопроектів та пропозицій щодо удосконалення та адаптації вітчизняного законодавства до вимог Європейського Союзу. Зокрема, потужна співпраця українських та закордонних юристів дала початок появі низки пропозицій щодо бачення нової моделі права інтелектуальної власності України, які знайшли своє відображення у проекті Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 року та законопроектах щодо удосконалення права інтелектуальної власності України.

Представлений Проект Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 року (далі – Стратегія) [1] з огляду на перспективи та вимоги практики сьогодення складає позитивне враження. Так, видаються прогресивними пропозиції щодо покращення діяльності органів державної влади, поліпшення методології проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності,

підтримання діяльності творчих спілок, проведення просвітницьких заходів серед населення держави щодо особливостей правомірного використання об'єктів інтелектуальної власності тощо. Разом з тим детальний аналіз змісту положень Стратегії спонукає до надання додаткових пропозицій щодо поліпшення практичної цінності Стратегії.

Зокрема, видається дещо сумнівною з точки зору реалізації в такі стислі строки (7 років) пропозиція щодо створення спеціалізованого суду з інтелектуальної власності [1, с. 33]. Зазначене вимагає значних матеріальних та часових витрат. У рамках складних економічних умов, які зазначені у SWOT-матриці Стратегії як слабкі сторони процесів реалізації положень Стратегії, досягнення видається сумнівним. Тому вбачається доцільною пропозиція про необхідність створення спеціалізованих палат з розгляду спорів інтелектуальної власності у місцевих та господарських судах. Такий підхід створюватиме належні умови для якісного та всебічного дослідження матеріалів судових справ суддями. Одночасно зазначене гармоніє із представленою пропозицією у Стратегії про необхідність поглиблення спеціалізації судів [1, с. 33].

Стосовно пропозиції щодо удосконалення методичного забезпечення експертизи заявок на об'єкти промислової власності [1, с. 33]. Вважаємо за потрібне уточнити зазначене необхідністю встановлення кваліфікаційної експертизи при реєстрації промислових зразків. Такий підхід є дієвим способом подолання явища «патентного троллінгу», який на сьогодні є одним із найпоширеніших способів порушення прав законних праволодільців на об'єкти інтелектуальної власності (зокрема, в питаннях здійснення прав на промислові зразки).

У процесі науково-дослідної роботи з питань правової охорони торговельних марок виявлено відсутність належних механізмів дослідження торговельних марок експертами в частині семантичної схожості.

Варто звернути увагу, що у тих частинах висновків експертиз, які стосуються дослідження таких елементів, як смислова (семантична) схожість досліджуваних торговельних марок, є певні неточності у процесі експертного дослідження, які полягають не в аргументованому підході, щодо встановлення таких, а навпаки, базуються до певної міри на суб'єктивних судженнях експерта.

Так, смислова (семантична) схожість полягає у з'ясуванні змісту позначення. Виходячи зі змісту висновку експертизи об'єктів інтелектуальної власності №4756 по господарській справі №21/164 від 18.02.2005 р., цілком логічним є дослідження такого

змісту шляхом звернення до відповідних тлумачних словників та словників термінів інтелектуальної власності, які розкривають значення слів, що підлягають експертному дослідженню. Слід зазначити, що досліджувані торговельні марки у даному висновку нанесено як російським, так і англійським шрифтами («PBC ТЕХНОЛОГИЯ» та «RVS TECHNOLOGY»). Переклад іншого знака за загальним правилом є підставою для відмови у правовій охороні. Таке положення застосовується стосовно мови, зрозумілої населенню держави, на території якої поширюється чинність майнових прав інтелектуальної власності. У той же час стосовно іншомовного шрифту та транслітерації з цього правила є винятки. Наприклад, використання торговельної марки у вигляді шрифту в Індії або Шрі-Ланки, вживання китайських ієрогліфів у Швейцарії, сингальських літер у США, або японського письма у якому завгодно місці, але тільки не в Японії. Для більшості рядових споживачів ці знаки є виключно фантазійним словом – не більше [2, с. 376].

Стосовно торговельних марок, що досліджувались, експерт зазначає: «виходячи з того, що українці є достатньо освіченими, їм неважко буде зрозуміти, що “RVS TECHNOLOGY” – це переклад з російської на англійську мову “PBC ТЕХНОЛОГИЯ”». Надалі зазначається, що така обставина є додатковим аргументом на предмет підтвердження того, що зазначені торговельні марки є схожими за смисловою ознакою. Відносно правильності такого твердження виникає сумнів. Відповідно до визначення поняття «аргумент», у всесвітній енциклопедії Вікіпедія зазначено, що це є істинне судження, за допомогою якого в процесі логічного доведення встановлюється істинність тези [3].

З урахуванням відсутності у зазначеному висновку експерта інших статистичних даних, які б підтверджували, що українці є достатньо освіченими, щоб за смисловим елементом зазначених торговельних марок зрозуміти переклад з російської на англійську мову. Таке твердження є не що інше, як суб'єктивна думка самого експерта, яка не містить вагомого підтвердження.

Відповідно до положень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 р. №53/5 [4], складання висновку експерта має базуватися на інструментальних методиках дослідження (графіки, діаграми, таблиці тощо), матеріалах справи, на підставі відповідних охоронних документів на торговельні марки.

Вважаємо за доцільне доповнити положення Стратегії пропозицією удосконалення методології

дослідження торговельних марок на предмет тотожності та схожості до ступеня змішування у частинах семантичної схожості. Зазначена пропозиція спрямована на покращення якості та достовірності висновків експертів.

Зокрема, серед шляхів вирішення зазначеної проблематики пропонуємо використовувати документальне оформлення висновку соціологічного опитування. Останнє дає можливість використовувати результати соціологічного опитування як письмових доказів, що відповідає вимогам ст. 57 Цивільного процесуального кодексу України.

Стосовно пропозиції щодо залучення інвестицій приватного сектору в наукові дослідження, інновації та охорону інтелектуальної власності [1, с. 34]. Серед ефективних інструментів, які б сприяли залученню приватного сектору до інвестування, пропонуємо розробку та закріплення системи заохочувальних заходів на законодавчому рівні для суб'єктів підприємницької діяльності. Наприклад, встановлення системи пільг щодо оподаткування діяльності таких суб'єктів тощо.

Потребує додаткових уточнень (у частині формування механізму забезпечення) пропозиція, закріплена у Стратегії щодо підтримання високого професійного рівня працівників державної системи правової охорони інтелектуальної власності, навчання суддів, співробітників правоохоронних та контролюючих органів [1, с. 36]. Серед дієвих способів досягнення зазначеного є забезпечення взаємодії між провідними науково-дослідними закладами з питань інтелектуальної власності та судовими і правоохоронними органами (зокрема, формування програм з підвищення кваліфікації працівників судових та правоохоронних органів з питань інтелектуальної власності).

Додатково доцільною є постановка задачі щодо розширення на обласному рівні штату державних інспекторів з питань інтелектуальної власності. Зазначене сприятиме покращенню якості контролю у сфері порушення прав законних праволодильців об'єктів інтелектуальної власності.

Видаються також дещо недосконалими пропозиції на предмет внесення змін до законодавства права інтелектуальної власності. Зокрема, серед виявленої проблематики впровадження таких змін констатуємо поверховий підхід суб'єктів законодавчої ініціативи до належного вивчення типу правовідносин, які підлягають реформуванню.

Так, внесений на розгляд Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права інтелектуальної власності на службові твори» [5] передбачає низку нововведень щодо порядку реалізації прав на такий

об'єкт права інтелектуальної власності, як службовий твір. Доктринальний аналіз його положень надав можливість сформулювати наступні висновки та пропозиції.

Зокрема, авторами законопроекту пропонується таке бачення ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про авторське право та суміжні права»: «Майнові права на службовий твір належать автору та роботодавцю спільно, якщо інше не передбачено законом, трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем».

Згідно зі ст. 1 ЗУ «Про авторське право та суміжні права» [6] службовий твір – твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем. Законодавцем визначено, що службовий твір – це об'єкт права інтелектуальної власності, який виникає внаслідок виконання особою зобов'язань, як наслідку одного з *двох юридичних фактів*: службового завдання або трудового договору (контракту). Створення об'єкта інтелектуальної власності на підставі цивільно-правового договору є підставою для виникнення правовідносин іншого характеру. Враховуючи вищевикладене, у запропонованих змінах до ч. 2 ст. 16 зазначеного Закону не є доцільною вказівка на цивільно-правовий договір.

Викликає додатковий інтерес внесений на розгляд Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо недопущення вимоги попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються друкованими ЗМІ). Зокрема, видається спірною пропозиція щодо внесення змін до ст. 37<sup>1</sup> ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Так, згідно з ч. 6 ст. 277 ЦК України «*Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено у друкованих або інших засобах масової інформації, має право на відповідь*, а також на спростування недостовірної інформації у тому ж засобі масової інформації в порядку, встановленому законом». Також варто враховувати, що право на відповідь – це спеціальний спосіб захисту особистих немайнових прав особи (у контексті ч. 6 ст. 277 ЦК України). Тому в поданій редакції ч. 1 ст. 37<sup>1</sup> законопроекту доцільно замінити словосполучення «які порушують його (її) права і законні інтереси» на словосполучення «які порушують його (її) особисті немайнові права».

У ч. 2 ст. 37<sup>1</sup> зазначеного Закону пропонується встановлення строку (14 днів з моменту публікації відомостей) на можливість подання заяви про право на відповідь особою, особисті немайнові права якої порушено. Встановлення такого строку є цілком до-

пустимим при використанні неюрисдикційних способів захисту. Однак суб'єктами законодавчої ініціативи не враховано право особи на судовий захист свого порушеного права, реалізація якого залежить від строків позовної давності та можливості поновлення таких строків у випадках їх пропуску з поважних причин.

**Висновки.** З урахуванням вищезазначеного можна констатувати, що потужна робота з удосконалення вітчизняного законодавства права інтелектуальної власності має дві діаметрально протилежні сторони: перша – позитивна – і свідчить про те, що відбулася подія активізації євроінтеграційних процесів у нашій державі; друга – негативна, в якій знаходять своє відображення недоліки та проблеми розпочатих процесів гармонізації.

До основного спектру проблем формування нової моделі права інтелектуальної власності варто віднести наступні: 1) низький рівень обізнаності суб'єктів законодавчої ініціативи у питаннях правового режиму набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності; 2) відсутність належного методично-

го забезпечення діяльності експертів з права інтелектуальної власності; 3) існування «патентного троллінгу» в Україні.

Доктринальне дослідження зазначеного кола проблем дозволило сформулювати ряд пропозицій щодо подолання останніх. Серед таких варто виділити наступні:

1) залучення науковців до законотворчих процесів на стадії розробки законопроекту суб'єктами законодавчої ініціативи;

2) створення спеціалізованих палат з розгляду спорів інтелектуальної власності в місцевих та господарських судах. Такий підхід створюватиме належні умови для якісного та всебічного дослідження матеріалів судових справ суддями;

3) забезпечення взаємодії між провідними науково-дослідними закладами з питань інтелектуальної власності та судовими і правоохоронними органами.

Окреслений спектр проблемних питань формування нової моделі права інтелектуальної власності не є вичерпним та надає перспективи для розробки подальших досліджень у зазначеній сфері.

## ЛІТЕРАТУРА

1. Проект Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [sips.gov.ua/ua/project-ip-strategy28082014](http://sips.gov.ua/ua/project-ip-strategy28082014).
2. Основы интеллектуальной собственности. – Киев : Изд. Дом «Ін Юре», 1999. – 600 с.
3. Аргумент [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу: <http://uk.wikipedia.org/wiki/Аргумент>.
4. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затв. наказом Мін-ва юстиції України 08.10.1998 № 53/5 // Офіц. вісн. України. – 1998. – №46. – Ст. 172.
5. Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права інтелектуальної власності на службові твори» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua>.
6. Про авторське право та суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України від 23 груд. 1993 р. № 3792-ХІІ. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua>.

## REFERENCES

1. *Proekt Natsionalnoi stratehii rozvytku sfery intelektualnoi vlasnosti v Ukrainy na period do 2020* (Draft National Strategy for Development of Intellectual Property in Ukraine Until 2020) [Elektronnyi resurs], Rezhym dostupu: [sips.gov.ua/ua/project-ip-strategy28082014](http://sips.gov.ua/ua/project-ip-strategy28082014).
2. *Osnovy intelektualnoy sobstvennosti* (Introduction to Intellectual Property) K. : Yzdatelskyi Dom «In Yure», 1999, p. 600.
3. Arhument (Argument) [Elektronnyi resurs] *Vikipediia*, Rezhym dostupu: <http://uk.wikipedia.org/wiki/Arhument>.
4. *Instruktsiia pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen zatverdzhena nakazom Ministerstva yustytzii Ukrainy 08.10.1998 N 53/5* (Instructions on the Appointment and Conduct Forensic Examinations and Expert Studies Approved by the Ministry of Justice of Ukraine 08.10.1998 N 53/5) *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, 1998, No. 46, st. 172.
5. *Proekt zakonu «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo prava intelektualnoi vlasnosti na sluzhbovi tvory»* (The draft law «On amendments to some legislative acts of Ukraine concerning intellectual property rights office works») [Elektronnyi resurs], Rezhym dostupu: <http://zakon2.rada.gov.ua>.
6. *Pro avtorske pravo ta sumizhni prava Zakon Ukrainy vid 23 hrudnia 1993 N 3792-XII* (On Copyright and Related Rights Law of Ukraine of December 23, 1993 N 3792-XII) [Elektronnyi resurs], Rezhym dostupu: <http://zakon2.rada.gov.ua>.

О. М. ВОЛОЩЕНКО

## НОВЕЛЛЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УКРАИНЫ В РАЗРЕЗЕ ПРОЦЕССОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Статья посвящена анализу проблемных вопросов адаптации национального законодательства в сфере интеллектуальной собственности к законодательству Европейского Союза. Освещены основные проблемы процесса формирования новой модели права интеллектуальной собственности Украины. Автором предложен ряд путей решения таких проблем правового регулирования режимов приобретения прав на объекты права интеллектуальной собственности Украины.

**Ключевые слова:** европейская интеграция, право интеллектуальной собственности, Национальная стратегия развития сферы интеллектуальной собственности в Украине, патентный троллинг.

O. M. VOLOSHCHENKO

## NOVELS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

**Problem setting.** The article is devoted to the analysis of problem issues of adaptation of national law in the field of intellectual property to the legislation of the European Union. Being a component of the lawmaking system of the European Union the study of problem points of intellectual property of the state has a priority task in the frames of the Euro integration processes. That has substantial importance for member-states of the European Union and countries the law system of which is under harmonization process with the European Union legislation.

**Analysis of resent researches and publications.** The following scientists were engaged in research of the specified question: O. A. Pidoprigora, A. A Kodynets, I. I. Dakhno, A. Miller, A. P Sergeev K. Verkman, Y. V. Nosik.

**Main text of the article.** Euro integration as a process requires carrying out of great amount of reforms in economic and lawmaking fields of the state as well. Harmonization of lawmaking system of intellectual property as a basic component of Euro integration requires studying with full details of lawmaking news, problem issues of rights realization of legal proprietors and mechanisms of their protection.

**Conclusions and perspectives of development.** Nowadays the making of a new model of the right of intellectual property of Ukraine takes one of the leading places in home policy. Perspective of this development provides a large block of reforms in the fields of lawmaking processes of the state as for adaptation of law to the standards of the European Union, documents of expert activity of the right of intellectual property and practical activity as for the acquisition of legal guards by the subjects of the right of intellectual property.

**Key words:** Euro integration, right of intellectual property, national strategy of development of the sphere of intellectual property in Ukraine, patent trolling.