

необхідно передбачити правовий механізм захисту прав учасників відповідних відносин, зокрема, концепцію недійсності ІТ-правочинів, яка може слугувати методологічним підґрунтям визначення наслідків недійсності правочинів відповідно до загальних принципів справедливості, розумності, необхідності відшкодування збитків, закріплених у ЦК; 2) запровадити поняття ІТ-правочину як дій суб'єкта цивільного права, що вчиняється у сфері застосування та / або за допомогою інформаційних технологій, і спрямовані на встановлення, зміну, припинення цивільних прав та обов'язків, та включити у книгу І ЦК відповідну норму.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Бервено С.М. Проблеми договірної права України: монографія. К.: Юрінком України, 2006. 392 с.
2. Давидова І.В. Правочини та їх недійсність в інформаційному суспільстві: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2018. 486 с.

Капіца Юрій Михайлович,

доктор юридичних наук, директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України

ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ АДАПТА- ЦІЇ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Напрями вдосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності, у тому числі положень Книги 4 та глави 75 ЦК України пов'язані з:

- внесенням змін до ЦК України та спеціального законодавства, спрямованих на імплементацію Угоди про асоціацію, адаптацію законодавства України до законодавства ЄС;

- врахуванням національної практики застосування законодавства у сфері інтелектуальної власності;

- узгодженням положень Книги 4 між собою та іншими положеннями ЦК України;

- врахуванням досвіду законодавчого врегулювання відносин інтелектуальної власності на рівні держав-членів ЄС та інших іноземних країн.

Актуальним є здійснення оцінки повноти відображення у змінах до ЦК, спеціальних законах положень Угоди про асоціацію, актів ЄС, рішень Суду ЄС, зокрема, стосовно актів ЄС, положення яких не відображені у законах від

20.09.2019 № 123-IX, 19.09.2019 № 111-IX, 21.07.2020 № 815-IX, 21.07.2020 № 816-IX та внесення відповідних змін до законодавства.

Слід також відзначити особливість положень Угоди про асоціацію, директив та регламентів ЄС, які, в багатьох випадках, не містять норм, що вичерпно врегульовують відносини інтелектуальної власності стосовно окремих об'єктів інтелектуальної власності. Таким чином, умовою ефективної імплементації Угоди про асоціацію, адаптації законодавства є встановлення та прийняття до уваги сукупності норм права ЄС, рішень Суду ЄС та норм законодавства держав-членів ЄС, що забезпечують функціонування відповідних інститутів охорони прав інтелектуальної власності.

Усунення термінологічних розбіжностей та удосконалення окремих положень Книги 4 та інших книг ЦК потребує редакційних та окремих змістовних змін, зазначених, зокрема, у дослідженні Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності (за наук. ред. д.ю.н. О. П. Орлюк), 2011 р. та публікаціях інших авторів.

Щодо вдосконалення охорони прав на окремі об'єкти права інтелектуальної власності зазначимо актуальність:

(а) удосконалення інститутів охорони прав на найменування особи та комерційне (фірмове) найменування та їх співвідношення;

(б) з врахуванням прийняття директиви (ЄС) 2016/943 щодо охорони нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, використання та розкриття та визначення у директиві у складі комерційної таємниці двох видів об'єктів: творчого характеру – ноу-хау та нетворчого – бізнесової інформації (що може бути списками клієнтів тощо), можливим є доповнення глави 15 ЦК України окремою статтею «Комерційна таємниця», а також передбачення замість глави 46 «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю» главу «Право інтелектуальної власності на ноу-хау»; визначення, що особливості охорони прав на комерційну таємницю визначаються законом.

(в) важливими кроком із запобігання патентному тролінгу стосовно корисних моделей та промислових зразків є прийняття Законів України від 21 липня 2020 р. № 815-IX та від 21 липня 2020 р. № 816-IX. Однак вказані Закони не обмежують нову хвилю зловживань, що може бути обумовлено введенням охорони прав на незареєстрований промисловий зразок та неповним врахуванням положень Регламенту ЄС № 6/2002 та практики Суду ЄС. Також введення адміністративної процедури визнання недійсними прав на корисну модель, промисловий зразок Апеляційною платою не вирішує повною мірою проблему патентного тролінгу. Як і раніше, буде виникати проблема

неможливості визнання прав на корисну модель недійсними у випадку, якщо корисна модель є новою, проте очевидним технічним рішенням у зв'язку з невстановленням для корисної моделі вимоги винахідницького рівня (кроку). Також залишається проблема зупинення вантажів на митному кордоні в результаті тролінгу щодо зареєстрованих промислових зразків. Вказане обумовлює потребу у наступних кроках з унеможливлення зловживання правами на корисну модель та промисловий зразок.

Законодавство України з охорони прав на корисні моделі потребує вдосконалення з наближенням до сучасної законодавчої та судової практики провідних держав-членів ЄС, які в інтересах розвитку промисловості та інвестицій забезпечують високий рівень захисту прав на винаходи та унеможливають зловживання правами на корисну модель для обходу винаходу, зокрема, через виключення з правової охорони корисної моделі або визначення корисної моделі як форми охорони прав на винахід з наявністю критерію винахідницького рівня. Інший підхід – розгляд корисної моделі як окремого об'єкту, проте з наявністю критерію винахідницького рівня (прирівнювання критерію винахідницького кроку до винахідницького рівня) або лише як тривимірного об'єкту.

(г) у зв'язку з широким застосуванням в іноземних країнах ліцензій відкритого доступу до твору та актуальності введення цього інструменту у право України актуальним є передбачення у главі 75 ЦК можливості укладання правочинів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності крім письмової також в електронній формі та порядку укладання публічного ліцензійного договору; вказане пропонується проектом Закону України «Про авторське право і суміжні права», оприлюдненим Міністерствам України 10 березня 2020 р.

Актуальним в рамках оновлення спеціального законодавства з охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків, є внесення змін щодо змісту майнових прав інтелектуальної власності як виключних прав, а також узгодження положень спеціального законодавства та положень ЦК України.