

УДК 347.77

Ярошевська Тамара Василівна,

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та історії України
Дніпровського державного технічного університету

ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Постановка проблеми. В умовах технічного прогресу людства, коли майбутнє кожної держави визначається досягненнями інтелектуальної праці, увага до творчості людини й охорона її прав на об'єкти інтелектуальної та, зокрема, промислової власності стає необхідністю. Промислова власність як важливий інструмент технологічного й економічного розвитку країни тісно пов'язана з підвищенням рівня виробництва, сприяє розвитку цивілізованої ринкової економіки. Необхідно вдосконалити ринок результатів інтелектуальної діяльності, систему національної правової охорони промислової власності та перетворити науковий потенціал країни в дієвий ресурс економічного зростання.

Результатами творчої праці людини можуть скористатися як ті, хто їх створив, так й інші суб'єкти, які є правонаступниками творця на підставі закону чи договору. При цьому важливо, щоб інтереси творця не порушувалися, а його особистість не зневажалася. Саме тому законодавство України закріпило визначені права на результати інтелектуальної діяльності [1, с. 5].

Стан дослідження теми. Аналіз особистих немайнових і майнових прав інтелектуальної власності зроблено в працях українських і російських учених: М.К. Галянтича, О.В. Дзери, Р.О. Денисової, В.М. Коссака, В.В. Луця, В.Є. Макоди, О.М. Мельник, Л.С. Нецької, О.П. Сергєєва, К.А. Флейшиц, Р.Б. Шишки, І.Є. Якубівського та інших учених. Авторами внесено значний вклад у розвиток права інтелектуальної власності. Проте наявні напрацювання в цій сфері не в повному обсязі охоплюють усі питання правової охорони промислової власності й на практиці виникає багато неврегульованих питань щодо використання майнових прав на об'єкти промислової власності.

Мета статті. Головною метою статті є проведення науково-теоретичного аналізу наявного стану цивільно-правової охорони майнових прав суб'єктів на об'єкти промислової власності в Україні для виявлення й конкретизації основних шляхів урегулювання правовідносин у цій сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно зі ст. 418 (ч. 1) Цивільного кодексу (далі – ЦК) України, право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності. У суб'єктивному значенні це право можна поділити на особисте немайнове та майнове, що, власне, й зроблено в ст. 423 «Особисті немайнові права інтелектуальної власності» і ст. 424 «Майнові права інтелектуальної власності» ЦК України. На підставі ст. ст. 464 й 495 ЦК України до майнових прав належить насамперед право на використання об'єктів промислової власності. Це суб'єктивне право передбачає можливість використовувати відповідний об'єкт за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших володільців охоронних документів.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають зі свідоцтва. Проте на практиці виникають спірні питання щодо використання знака (торговельної марки). Так, у п. 5 Оглядового листа Вищого господарського суду України «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом Укра-

їни)» від 22.01.2007 № 01-8/24 [2] йдеться, що Товариство звернулося до господарського суду з позовом до Установи та Компанії щодо невикористання зареєстрованої торговельної марки (знака для товарів і послуг) і про дострокове припинення дії свідоцтва на знак.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено. Названі рішення та постанови попередніх судових інстанцій мотивовано тим, що Компанія не здійснила використання спірної торговельної марки (знака для товарів і послуг) у розумінні ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» протягом трьох років з моменту публікації відомостей про видачу спірного свідоцтва, що є підставою для припинення дії цього свідоцтва відповідно до приписів ст. 18 цього Закону.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено таке:

- Компанія є власником свідоцтва на торговельну марку, об'єктом якої є словесне позначення «W...», для товарів 25, 28 і 41 класів МКТП (спортивний одяг, спортивний інвентар, оздоровчі клуби і тренувальні центри);

- факт невикористання Компанією торговельної марки «W...» протягом 5 років після публікації відомостей про видачу відповідного свідоцтва підтверджується таким: листами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту про відсутність даних щодо одержання ліцензії для здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності будь-яким спортивним клубом, назва якого включає словосполучення «W...»;

- є довідки Головного міжрегіонального управління статистики та агентства корпоративних новин про відсутність реєстрації на території України як представництва Компанії, так і підприємства, засновником (учасником) якого є ця Компанія;

- є листи підприємств торгівлі спортивними товарами, в яких зазначається про відсутність у продажу будь-якої спортивної продукції з нанесенням торговельної марки «W...»;

- Компанією не подано жодних доказів на підтвердження факту виробництва товарів або надання послуг, для яких зареєстровано спірну торговельну марку;

- спортивні змагання, організатором і спонсором яких виступала Компанія, проводилися поза межами України;

- надані Компанією витяги з веб-сайтів не можуть бути належними доказами у справі,

оскільки не можуть свідчити, що на них розміщено відповідну інформацію;

- використання цієї марки в мережі Інтернет для України може бути визнане лише в разі реєстрації сайту, що відтворює цю марку, в домені .ua, проте таких доказів не подано.

За змістом ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обов'язковою умовою використання знака є його використання саме стосовно товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано. Компанія не подала належних доказів на підтвердження факту виробництва товарів чи надання послуг із застосуванням словесного позначення «W...». Тому розміщення словесного позначення «W...» навіть у домені .ua та на сторінках веб-сайтів без вироблення Компанією товарів і надання послуг, для яких зареєстровано спірну торговельну марку, не може викликати у споживачів асоціації цього позначення з товарами та послугами позивача. Отже, попередні судові інстанції дійшли правильного висновку, що розміщення Компанією спірної торговельної марки на веб-сайті й на рекламних щитах під час проведення змагань поза межами України не може вважатися використанням цього позначення в розумінні ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Виходячи з викладеного, Вищий господарський суд України погодився з висновком господарських судів про обґрунтованість позовних вимог про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку «W...», а отже, не знайшов передбачених законом підстав для скасування оскаржуваних судових рішень.

Однією з основних підстав використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, торговельної марки без дозволу володільця охоронного документа є право попереднього користувача. Зокрема, на підставі ч. 1 ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки (або, якщо заявлено пріоритет, до дати цього пріоритету) в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувала в Україні заявлений винахід (корисну модель) чи здійснила значну й серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою. Відповідна норма є й у Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» та Законі України «Про

охорону прав на знаки для товарів і послуг». Аналогічне за змістом положення міститься також у ст. 470 ЦК України. Зміст цього права полягає в збереженні за особою, яка використовувала тожоне рішення (або зробила необхідні для цього приготування) до дати пріоритету об'єкта промислової власності, можливості його подальшого використання без розширення обсягу такого використання. Про право попереднього користувача йдеться й у ст. 4 Паризької конвенції. Проте на підставі ст. 4 (В) Паризької конвенції врегулювання питань щодо прав попереднього користувача належить до внутрішнього законодавства держав-учасниць.

Відповідно до п. 13 Оглядового листа Вищого господарського суду України «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» від 14.02.2007 № 01-8/78 [3], установлення господарським судом факту наявності в господарюючого суб'єкта права попереднього користувача на об'єкт патентного права свідчить про правомірність використання таким суб'єктом відповідного об'єкта. Так, суб'єкт підприємницької діяльності А. (далі – СПД А.) звернувся до господарського суду з позовом про заборону Підприємству використання корисної моделі «Ш.», захищеної деклараційним патентом, і промислового зразка «Ш.» за відповідним патентом. Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено.

Судовими інстанціями у справі встановлено таке:

– СПД А. є власником: деклараційного патенту на корисну модель «Ш.»; патенту на промисловий зразок «Ш.»;

– згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності: виготовлення продукту ш. здійснювалося Підприємством без застосування всіх суттєвих ознак корисної моделі «Ш.» за відповідним деклараційним патентом; під час виготовлення названого продукту Підприємством використано всі суттєві ознаки запатентованого позивачем промислового зразка;

– матеріали справи підтверджують наявність у Підприємства права попереднього користувача на промисловий зразок «Ш.», з огляду на факт здійснення відповідачем значної серйозної підготовки для використання промислового зразка,

захищеного патентом, на момент подання СПД А. заявки про видачу цього патенту.

Причиною виникнення спору в цій справі стало питання про виготовлення відповідачем продукту із застосуванням запатентованої позивачем корисної моделі та правомірність використання Підприємством промислового зразка за патентом, права на який належать позивачеві.

Висновок попередніх інстанцій про виготовлення підприємством продукту ш. без використання запатентованої СПД А. корисної моделі «Ш.» ґрунтується на висновках судової експертизи. Позивачем не наведено переконливих доводів про необґрунтованість цього висновку, його суперечність матеріалам справи або наявність сумніву в правильності названого експертного висновку.

З урахуванням встановленого господарськими судами факту наявності в Підприємства права попереднього користувача на промисловий зразок «Ш.» варто погодитися з висновком попередніх інстанцій про правомірність використання відповідачем цього об'єкта інтелектуальної власності під час виготовлення продукту.

Отже, попередніми судовими інстанціями з достатньою повнотою встановлено обставини, що входять до предмета доказування зі справи, і цим обставинам надано правильну юридичну оцінку. У зв'язку з наведеним Вищий господарський суд України дійшов висновку, що передбачені законом підстави для скасування оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції відсутні.

До майнових прав також належить виключне право дозволяти використання об'єкта промислової власності іншим особам. Зокрема, відповідно до ст. 1108 ЦК України, особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності) (ч. 1). Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складником ліцензійного договору (ч. 2).

Так, власник охоронного документа не завжди має фінансову чи будь-яку іншу можливість самому використовувати об'єкт права, який йому належить. За таких умов законодавство надає йому право розпорядитися цим об'єктом на свій розсуд. Наприклад, власник охоронного документа на підставі цивільно-правового дого-

нормативно-правової бази і створенні в Україні дієвих механізмів охорони прав на об'єкти промислової власності; розробленні відповідної стратегії державної інноваційної економіко-правової політики для підвищення конкурентоспроможності

вітчизняних товарів і послуг. Викладені теоретичні положення й висновки можуть бути використані в науково-дослідній сфері для подальших досліджень актуальних питань охорони майнових прав промислової власності.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців: монографія / Л.С. Нецька, О.М. Піцан, М.К. Галантич та ін.; за заг. ред. В.В. Луця. Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. 256 с.
2. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки): Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22 січня 2007 року № 01-8/24. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v8_24600-07.
3. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію: Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14 лютого 2007 року № 01-8/78. URL: <http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/21>.

Ярошевська Тамара Василівна

ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті досліджуються проблемні питання охорони майнових прав на об'єкти промислової власності. Аналіз практики судів щодо розгляду й вирішення справ, пов'язаних із порушенням майнових прав на об'єкти промислової власності, дає змогу зробити висновок, що найбільш проблематичними й недостатньо врегульованими є саме правовідносини щодо охорони майнових прав творців та інших правоволодільців на об'єкти права промислової власності. Ці обставини істотно знижують ефективність законодавства у сфері промислової власності, що відповідним чином впливає на рівень творчої активності винахідників. Вирішення проблемних питань убачається в удосконаленні нормативно-правової бази та створенні в Україні дієвих механізмів охорони прав на об'єкти промислової власності; розробленні відповідної стратегії державної інноваційної економіко-правової політики для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг.

Ключові слова: промислова власність, майнові права, об'єкт права, винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка.

Ярошевская Тамара Васильевна

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В статье исследуются проблемные вопросы охраны имущественных прав на объекты промышленной собственности. Анализ практики судов по рассмотрению и разрешению дел, связанных с нарушением имущественных прав на объекты промышленной собственности, позволяет сделать вывод, что наиболее проблематичными и недостаточно урегулированными являются именно правоотношения по охране имущественных прав создателей и других правообладателей на объекты права промышленной собственности. Эти обстоятельства существенно снижают эффективность законодательства в сфере промышленной собственности, влияют на уровень творческой активности изобретателей. Для решения проблемных вопросов необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу и создать действующие механизмы охраны прав на объекты промышленной собственности; разработать соответствующую стратегию государственной инновационной экономико-правовой политики для повышения конкурентоспособности отечественных товаров и услуг.

Ключевые слова: промышленная собственность, имущественные права, объект права, изобретение, полезная модель, промышленный образец, торговая марка.

Yaroshevskaya Tamara

ISSUES OF LEGAL PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS TO INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS

Problematic issues of protection of property rights to industrial property objects are investigated in the article. The relevance of a subject of research is determined by a further globalization of the world economy, a rapid development of industries and international trade, a need to improve the mechanisms of protection of intellectual property objects and, in particular, industrial property objects. At a current stage an important objective for Ukraine is the creation of an effective innovative system which is capable of providing technological modernization of the national economy and increasing its competitiveness on a basis of advanced technologies. The main objective of the paper is to conduct a scientific and theoretical analysis of a current state of civil law protection of industrial property in Ukraine in order to identify and specify the main ways of settlement of legal relations in this sphere, as well as to develop practical recommendations for their resolution through an improvement of national legislation, and to search for mechanisms of a proper legal protection of industrial property. It is determined that under conditions of Ukraine's transition to market relations, an emergence of new forms of ownership, the role of industrial property has significantly increased. An anal-

ysis of courts' practice on considering and resolving cases that are related to violations of property rights to industrial property objects allows to conclude that legal relations regarding the protection of property rights of creators and other right holders to industrial property objects are the most problematic and insufficiently settled. These conditions significantly reduce an efficiency of the legislation in the field of industrial property, which accordingly affects the level of creative activity of inventors. The solution of problematic issues is seen in: improvement of a legal framework and creation of effective mechanisms for protection of rights to industrial property objects in Ukraine; development of appropriate strategy of state innovative economic and legal policy in order to improve the competitiveness of domestic goods and services.

Key words: industrial property, property rights, object of a right, invention, utility model, industrial design, trade mark.