

РЕЗУЛЬТАТИ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ВИЧЕРПАННЯ ПРАВ ТА ПАРАЛЕЛЬНИЙ ІМПОРТ

УДК: 347.77/78



Федоров А.А.,
адвокат

Анотація: Стаття присвячена порівняльному аналізу положень про вичерпання прав в авторському праві, законодавстві про промислові зразки та торговельні марки при кумулятивній правовій охороні результатів дизайнерської діяльності

Ключові слова: вичерпання прав, паралельний імпорт, результати дизайнерської діяльності

Вичерпання прав на об'єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ) згадується здебільше у зв'язку з проблемою паралельного імпорту і переважно у публікаціях практикуючих юристів. Ця проблематика пов'язана з певною колізією між територіальною дією законодавства в сфері інтелектуальної власності та екстериторіальною дією речових прав [1, 383] при міжнародному обміні товарами.

Разом з тим, і в межах однієї юрисдикції застосування інституту вичерпання прав зустрічається з певними складнощами. Показовий приклад – дизайнерські рішення. Вони здатні отримувати кумулятивну правову охорону одночасно як твори, промислові зразки, торговельні марки, а також захищатися нормами конкурентного права [2]. Але кожний з інститутів права інтелектуальної власності має свої особливості у визначенні вичерпання прав, а конкурентне право взагалі такого інституту не знає.

Наукові дослідження проблематики вичерпання прав обмежені роботами А.М. Євкова [3], С. Мазуренко [4], С. Глотова [5]. Серед монографічних досліджень існує лише праця російського патентного повіреного В.В. Пирогової [6], яка питання українського права, звичайно, не розглядає. Жодна з цих робіт не стосується питання вичерпання прав при кумулятивній правовій охороні результатів інтелектуальної, творчої діяльності в цілому та результатів дизайнерської діяльності зокрема.

При співставленні особливостей застосування вичерпання прав для різних ОПІВ слід прийняти до уваги:

- 1) обсяг тих прав, які власне вичерпуються,
- 2) сукупність юридичних фактів, з якими пов'язується вичерпання прав,
- 3) територію, на якій мають місце відповідні юридичні факти, у співвідношенні із територією, на якій має місце вичерпання прав.

Суть вичерпання прав. За загальним правилом ст. 419 ЦК право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного. Інститут вичерпання прав є виключенням з цього правила, оскільки пов'язує обмеження прав інтелектуальної власності з певними способами розпорядження тими речами, в яких реалізовані відповідні ОПІВ.

Законодавче регулювання вичерпання прав стосовно дизайнерських рішень полягає в наступному:

– ч. 7 ст. 15 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»: якщо примірники правомірно опублікованого твору законним чином введені у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх повторне введення в обіг шляхом продажу, дарування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди;

– ч. 3 ст. 22 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки»: не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу;

– ч. 3 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знака для товару, введенного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

З наведених положень випливає, що застосування терміну «вичерпання» в цих випадках є не дуже вдалим, адже майнові права не припиняються. Припиняється їх виключний характер і тільки стосовно тих речей, які введені в цивільний оборот під контролем праволодильця. Тому вичерпання прав є лише однією з меж у здійсненні суб'єктивних цивільних прав інтелектуальної власності [7].

Які ж власне права обмежуються? Стосовно будь-яких ОПІВ існує триада майнових прав: право на використання ОПІВ, виключне право дозволяти його використання та виключне право перешкоджати неправомірному його використанню (ст. 424 ЦК). Стосовно торговельних марок в наведених вище положеннях законодавства мова йде про обмеження права на *заборону* (перешкоджання) використання знака. Стосовно промислових зразків мова йде про обмеження *всіх прав*, що надаються патентом, а в авторському праві говориться про обмеження права *дозволяти* використання твору. Крім того, оскільки в авторському праві існують випадки вільного використання творів без дозволу автора, але з обов'язковою виплатою йому винагороди, в контексті вичерпання прав йдеться і про обмеження права автора на винагороду.

Право інтелектуальної власності побудоване на принципах, відмінних від принципів речового права. Воно оперує поняттям способів використання ОПІВ, які визначаються по-різному для різних ОПІВ. Саме на такі способи використання ОПІВ і поширюються виключні майнові права. Але стосовно творів та промзразків для визначення меж, в яких повинні здійснюватися ці права, законодавець використовує притаманний вже речовому праву критерій – можливість вільного «введення речі в оборот» їх покупцями. Здається, встановлювати обмеження дії майнових прав інтелектуальної власності за допомогою понятійного апарату речового права – не дуже вдалий прийом законодавчої техніки. Тільки щодо примірників фонограм та відеограм законодавець замість терміну «повторне введення в оборот» вживає більш коректне для права інтелектуальної власності формулювання «наступне розповсюдження».

На відміну від ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» в авторському праві мова йде не просто про введення в оборот, а про *повторне* введення в оборот. При обмеженому трактуванні цього положення можна було б вважати, що вичерпання прав не буде застосовуватися до угод, наступних за повторним введенням в оборот. Але духу закону більш відповідає протилежне його тлумачення.

Форми цивільного обороту та способи використання об'єктів права інтелектуальної власності. Оскільки поняття цивільного обороту легального визначення не має, його слід якось ув'язати зі способами використання ОПІВ. В авторському праві способами використання творів є, серед іншого, продаж їх примірників, їх імпорт, відчуження іншим способом, передання в найм (оренду) тощо. Для промислових зразків такими формами є, зокрема, пропонування виробу для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. На відміну від торговельних марок, для творів та промзразків експорт не вказаний в якості окремої форми їх використання, хоча перелік способів використання ОПІВ сформульований як невичерпний. Далі, для авторського права (на відміну від торговельних марок та промзразків) зберігання примірників творів не зазначене ані як спосіб використання творів, ані як дія, що може порушувати авторське право.

Оскільки пропонування виробу для продажу та його зберігання в зазначених цілях не є, строго кажучи, введенням виробу в цивільний оборот, виникає питання, чи стосується вичерпання прав цих форм використання промзразків. Таке ж питання стосується

ся і авторського права. Наприклад, вичерпання прав на тираж книжок не дозволяє власнику тиражу використовувати твір шляхом його опублікування в мережі Інтернет. Але власник тиражу, реалізуючи його через інтернет-магазин, вимушений розміщувати в мережі принаймні назву твору, яка також охороняється як твір, якщо є оригінальною.

Якщо виходити не з букви, а з духу закону, то власнику речей слід дозволити не тільки дії, якими такі речі безпосередньо вводяться в цивільний оборот, але і дії, які сприяють такому введенню та пов'язані так або інакше із використанням відповідних ОПІВ.

З іншого боку, вичерпання прав не поширюється на випадки *застосування* виробу, виготовленого з використанням промислового зразка та введеного в оборот з дозволу власника патенту, що є безперечним недоліком Закону. Такої проблеми немає в авторському праві, яке поширюється на розповсюдження творів, а не на їх утилітарне застосування.

До речі, зазначених вище недоліків позбавлене російське законодавство. У ст. 1359 Цивільного кодексу РФ зазначається, що у зв'язку з вичерпанням прав не вважаються порушенням прав власника патенту, серед іншого, також і ввезення, застосування, пропонування до продажу, зберігання з метою продажу відповідних виробів.

При цьому внаслідок вичерпання прав не обмежується належне правовласнику право на самостійне використання ОПІВ такими ж самими способами. Вичерпання стосується тільки права забороняти таке використання іншим особам за певних умов. Тому відповідне формулювання ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» про обмеження «виключного права власника свідоцтва забороняти іншим особам» здається більш вдалим, ніж формулювання ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки», де мова йде в цілому про права, що випливають з патенту.

Разом з тим, ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить інший недолік у визначенні меж, в яких вичерпуються права. Закон дозволяє не просто введення в оборот товару, для якого зареєстрований знак, а *використання знака* як таке для того товару, який введений під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою. Це ставить питання про перелік дозволених форм використання знака. Мова йде не тільки про використання знака на упаковці товару, який перепродається, але і застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. При розширеному тлумаченні цього положення Закону власник свідоцтва

може втратити контроль над використанням знаку в тому числі і в рекламі та в мережі Інтернет доти, доки в обороті залишаються товари, введені ним чи за його згодою.

Оскільки послуги споживаються під час їх надання, вичерпання прав не стосується використання знаків, зареєстрованих для послуг.

На відміну від авторського права та права промислових зразків, вичерпання прав на використання знака не є безумовним. Воно застосовується за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот. Зазначене виключення з принципу вичерпання прав призване захищати права споживачів.

Таким чином, в українському праві інтелектуальної власності немає єдиного підходу до того, які з трьох майнових прав інтелектуальної власності підлягають обмеженню внаслідок вичерпання прав, а також відсутнє чітке визначення того, стосовно яких способів використання ОПІВ таке обмеження прав застосовується.

Проблема вичерпання прав в конкурентному праві. Результатів дизайнерської діяльності стосується ст. 4 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції». Вона присвячена охороні позначень. Поняття позначення в Законі не визначається, а їх перелік є невичерпним. Причому, до позначень відносяться і ті, що охороняються в якості торговельних марок, в тому числі і об'ємні позначення, як можуть визначати, в тому числі, зовнішній вигляд виробів.

Спосіб охорони позначень, який використовується в конкурентному праві, тяжіє до конструкції виключних прав, прийнятої у праві інтелектуальної власності. Якщо особа першою розпочала використовувати позначення в господарській діяльності та не надала дозвіл на використання цього позначення іншій особі, така особа не може використовувати схожі позначення без ризику бути притягнутою за порушення конкурентного законодавства.

Норма ст. 4 Закону не уточнює, на якій території повинно бути розпочате використання позначення для набуття можливості його охорони в Україні.

Стаття 4 Закону не розкриває поняття дозволу на використання позначення, як і поняття самого використання. Але, вочевидь, продаж товару не тотожний наданню покупцю дозволу на використання позначення, яке в такому товарі реалізовано. Далі, якщо добросовісний покупець буде перепродавати такі товари, це ймовірно може в окремих випадках призвести

до змішування діяльності цього покупця з діяльністю виробника такого товару. Отже, при буквальному тлумаченні Закону, є ризик визнання діяльності покупця з перепродажу товару порушенням ст. 4 Закону.

Таким чином, якщо конкурентне право охороняє позначення за допомогою правових конструкцій, аналогічних праву інтелектуальної власності, в ньому повинні діяти і положення, аналогічні інституту вичерпання прав.

Підставою для застосування вичерпання прав є введення речі, в якій реалізований ОПІВ, в цивільний оборот. Стосовно торговельних марок та промислових зразків таке введення повинно бути здійснене правовласником або з його дозволу. Авторське право передбачає більш широку умову – введення в обіг повинно бути законним. Різниця між законним введенням в оборот і введенням в оборот під контролем правовласника відчутна на прикладі промзразків. Закон допускає випадки використання промзразків без згоди володільця патенту, наприклад, за надзвичайних обставин або з науковою метою. В цих випадках використання промзразків вичерпання прав на них не має місця.

Цікава також оцінка діяльності попереднього користувача з точки зору вичерпання прав. Особа, що має право попереднього користування стосовно промзразків або торговельних марок, зберігає право на безоплатне продовження такого використання, в тому числі, і шляхом розповсюдження відповідних товарів. Такі товари вводяться в обіг правомірно, але без згоди правовласника. Жодне положення діючого законодавства не вказує прямо на законність подальшої участі таких товарів у цивільному обороті.

Законодавство про торговельні марки та промзразки не обмежує способи введення речей в оборот для застосування до них вичерпання прав. Навпроти, в авторському праві передбачається, що таке введення повинно бути здійснено виключно шляхом першого продажу примірників творів. Зрозуміло, що крім продажу, твори можуть бути опубліковані й іншими передбаченими законом способами. Це, зокрема, здавання в майновий найм, побутовий чи комерційний прокат, надання доступу через електронні системи інформації, депонування рукопису твору тощо. Звичайно, що саме примірників творів безпосередньо стосується тільки такий спосіб опублікування, як продаж. Тому здається зайвою вказівка законодавця на те, що вичерпання прав стосується лише тих законним чином введених в оборот примірників творів, які були перед цим правомірно опубліковані. Крім того, ч. 4 ст. 52 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» дає можливість передання володільцю авторських прав

контрафактних примірників творів. Такі контрафактні примірники можуть бути введені правовласником в цивільний оборот, але вони вже ніколи не стануть правомірно опублікованими.

Українська судова практика з питань вичерпання прав небагата дуже обмежена. Але стосовно випадків експорту товарів вона показала цікаву тенденцію стосовно перекладення тягаря доказування наявності підстав для вичерпання прав на споживача. Так, ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» внесла до митного реєстру належну йому торговельну марку. В зв'язку з цим митниці декількох регіонів призупинили митне оформлення експорту електричних ізоляторів, а товариство звернулося до господарських судів з позовом про заборону використання експортерам належної йому торговельної марки. Рішенням господарських судів Харківської [8] та Кіровоградської областей [9], залишеними в силі апеляційними інстанціями [10; 11], позови товариства були задоволені з огляду на те, що експортери не довели введення ізоляторів саме товариством або під його контролем.

Регіональне та міжнародне вичерпання прав. Якщо розглядати відношення між територією (юрисдикцією), на якій мають місце юридичні факти, з якими пов'язується вичерпання прав, та територією, на якій такі права власне вичерпуються, то можливі чотири варіанти. В першому випадку і те і інше має місце в межах України або, в симетричному випадку, в межах однієї іншої країни. Тоді мова йде про національне вичерпання прав.

Наступний випадок, це коли обставини, з якими пов'язується вичерпання прав, мають місце в Україні, а права вичерпуються за кордоном. Оскільки право промислової власності має виключно територіальну дію, то українське законодавство за загальним правилом не може регулювати обсяг прав на ОПІВ в іншій юрисдикції. Виключення з цього правила можуть бути встановлені лише міжнародними угодами або колізійними нормами міжнародного приватного права тієї країни, в якій розглядається можливість вичерпання прав.

Протилежний випадок має місце, коли обставини, з якими пов'язується вичерпання прав, мають місце за кордоном, а права вичерпуються в Україні. Це може мати місце тільки у випадках, встановлених міжнародними угодами, оскільки згідно ст. 37 ЗУ «Про міжнародне приватне право» до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав. Тому, якщо вичерпання прав розглядається в Україні, то незалежно від територіальної приналеж-

ності відповідних юридичних фактів, це питання буде розглядатись відповідно до українського права.

З огляду на наведене, міжнародне вичерпання прав можна визначити як такий правовий інститут, який передбачає вичерпання прав в одній країні шляхом надання статусу юридичних фактів певним обставинам, що мають місце в іншій країні. В цьому аспекті регіональне вичерпання прав є окремим випадком міжнародного.

Тут слід зазначити, що дискусія з приводу наявності міжнародного вичерпання прав в українському законодавстві спричинена спробою вкласти в положення законодавства про торговельні марки та промислові зразки той сенс, якого в ньому немає. Так, умовою вичерпання прав в авторському праві є введення примірників твору у цивільний обіг шляхом їх першого продажу *в Україні*. Стосовно торговельних марок та промислових зразків територія України в тексті норм не згадується. Звідси робиться висновок, що таке введення в оборот з метою вичерпання прав може мати місце будь-де у світі.

Дійсно, певна невизначеність тут існує. Але внаслідок територіальної дії права промислової власності таку невизначеність слід інтерпретувати саме в національному, а не міжнародному контексті, якщо інше не буде зазначено в самій нормі національного права. Секретаріат ВОІВ в зв'язку з цим відмітив, що «У відсутності положення протилежного змісту, може бути зазначено, що включення права на ввезення... в комплекс прав, що надаються на різні активи, що охоплюються ІВ, означає, що вичерпання має місце тільки на національному рівні – тому володільці ІВ зберігають право забороняти ввезення навіть в тому випадку, якщо законна продаж мала місце поза межами країни» [12].

Інший аргумент проти розширеного тлумачення норм про вичерпання прав полягає в тому, що сам інститут вичерпання прав за своєю суттю є обмеженням виключного характеру майнових прав інтелектуальної власності. А виключення і обмеження не можуть тлумачитись розширено.

Найголовніше, що одна й та ж торговельна марка для тих самих товарів може бути в різних країнах зареєстрована на ім'я різних осіб. Тому, строго кажучи, міжнародне вичерпання прав можливе лише у випадку міжнародної ж охорони відповідних ОПІВ. В іншому випадку міжнародне вичерпання прав буде спричиняти виникнення колізій. Так, ст. 13 Угоди про єдині принципи регулювання в сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності, підписаною 09.12.2010 р. між Білорусією, Казахстаном та Росій-

ською Федерацією, встановлює вичерпання прав на товарний знак в будь-якій з цих країн у відношення товарів, введених в обіг на території будь-якої іншої з цих країн. При цьому регіональні товарні знаки угодою не запроваджені. Отже, можливий випадок, коли один й той самий товарний знак на території трьох різних країн буде зареєстрований на ім'я трьох різних осіб. А введення товарів в обіг одним правовласником не може бути підставою вичерпання прав іншого правовласника. До речі, подібна проблема відсутня у праві ЄС, яке передбачає комунітарну охорону торговельних марок та промислових зразків для всіх 27 країн союзу.

Якщо міжнародне вичерпання прав повинно передбачати міжнародну ж охорону ОПІВ, то зворотне невірно. Надання міжнародної охорони певним ОПІВ ще не передбачає міжнародного вичерпання прав. На відміну від торговельних марок та промислових зразків твори та право на захист від недобросовісної конкуренції охороняються у всіх членах, відповідно, Бернської та Паризької конвенцій. Але, не зважаючи на це, обидві конвенції встановлюють національний режим захисту творів та чесних звичаїв у конкуренції в кожній окремій країні, де такий захист вимагається. У ст. 6 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) спеціально підкреслюється, що ніщо в цій Угоді не використовується для вирішення питання вичерпання прав інтелектуальної власності.

Також доктрина міжнародного вичерпання прав не може надати прийнятної інтерпретації випадку придбання речі у країні, де певні ОПІВ взагалі не охороняються. Придбання речі в такий країні є цілком правомірним і не порушує прав правовласника в зв'язку з, власне, відсутністю його прав інтелектуальної власності у цій юрисдикції. З огляду на це доктрина вичерпання прав повинна обмежитись лише вказівкою на ті країни, де відповідні ОПІВ мають правову охорону в інтересах одного й того ж правовласника. Але це вже не міжнародне, а обмежене, в певному сенсі, – регіональне вичерпання прав.

Таким чином, будь-які обмеження у здійсненні цивільних прав (включаючи випадок вичерпання прав) можуть встановлюватися тільки тим законодавством, яким такі права надаються. Такий підхід можна назвати *географічним*. Згідно із ним, не мають правового значення дії власника українського свідоцтва на торговельну марку або українського патенту на промисловий зразок по введенню ОПІВ в обіг за межами України, де ці ОПІВ не охороняються.

І доки охорона ОПІВ здійснюється за національним принципом, застосування міжнародного вичер-

пання прав може здійснюватися лише у випадку, коли про це буде прямо зазначено у законодавстві країни, в якій відповідні ОПІВ використовуються.

Поступовий рух до міжнародного вичерпання прав. Інтелектуальна власність, як і весь світ, рухається в сторону глобалізації. ЄС вже отримав комунітарну охорону торговельних марок та промислових зразків. Наступний крок – відхід від національного режиму в охороні творів, які завдяки Бернській конвенції отримали майже універсальну міжнародну охорону. Стосовно творів у наведеної вище географічної інтерпретації в тлумачення норм про вичерпання прав з'явився впливовий ворог – Верховний Суд США.

Широкий резонанс у світі отримала справа *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, розглянута Верховним Судом США 19 березня 2013 р. [13].

Сууп Киртсаенг – аспірант з Тайланду, який проживав та навчався у США. Він звернув увагу на те, що видавництво *John Wiley & Sons* продає одні й ті ж самі підручники у Таїланді значно дешевше, ніж у США. Тому він став купляти їх у Таїланді та перепродавати у США у зв'язку з чим видавництво звернулося до суду за захистом своїх авторських прав.

Згідно § 106(3) Кодексу Сполучених Штатів (*United States Code* або *U.S.C.*) [14] – офіційної кодифікації федерального законодавства США володілець авторських прав згідно з Розділом 17 *U.S.C.* має виключне право здійснювати або дозволяти розповсюдження копій або фонограм захищеного авторським правом твору для загального відома шляхом продажу або іншого передання права власності, або оренди, лізингу, кредитування.

Це право здійснюється з урахуванням обмежень, викладених у §§ 107–122 *U.S.C.* Одне з положень, що обмежує це виключне право, міститься у § 109(a), а саме: незважаючи на положення § 106(3), володілець окремої копії або фонограми, правомірно виготовленої згідно з Розділом 17 *U.S.C.*, або інша особа, уповноважена таким володільцем, має право без дозволу володільця авторських прав продати або іншим чином розпорядитися володінням цієї копії або фонограми. Ця норма майже аналогічна положенню ч. 7 ст. 15 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» з тією лише різницею, що в ній йдеться не про примірники, виготовлені у США, а про примірники, виготовлені згідно з Розділом 17 *U.S.C.*

Далі, у § 602(a)(1) *U.S.C.* зазначається, що імпортування у США, без дозволу володільця авторських прав за цим Розділом, копій твору або фонограм, які були придбані за межами США, є порушенням виключно-

го права на розповсюдження копій або фонограм за § 106 [14]. Це положення аналогічно передбаченому українським законодавством положенню про виключне право на імпортування.

Проблема полягає в тому, що положення § 602(a)(1) сормфульовано окремо від положень § 602(a)(2), яке присвячене як імпорту, так і експорту контрафактних товарів. Наявність окремого § 602(a)(2) стала приводом для думки, що § 602(a)(1) стосується як раз правомірно виготовлених копій творів і виключає можливість застосування § 109(a) до імпорту.

Суди попередніх інстанцій задовольнили позов видавництва *John Wiley & Sons, Inc.* виходячи з того, що § 109(a) стосується тільки копій, законно виготовлених та введених в обіг на території США, оскільки у цьому параграфі йдеться про ті примірники, що виготовлені згідно з Розділом 17 *U.S.C.* Тобто була застосована географічна інтерпретація вичерпання прав виходячи з того, що Розділ 17 *U.S.C.* діє виключно на території США.

Разом з тим, Верховний Суд США звернув увагу на те, що оскільки у § 602(a)(1) міститься відсилка до § 106, то маються на увазі всі передбачені у § 106 права з врахуванням тих виключень, що містяться у §§ 107–122 *U.S.C.*, в тому числі і виключення, зазначене у § 109(a) стосовно вичерпання прав.

Крім того, Верховний Суд звернув увагу на те, що фраза «окремої копії або фонограми, правомірно виготовленої згідно з цим Розділом», використана у § 109(a), не має «географічної» інтерпретації. Ця фраза не означає, що копія повинна бути виготовлена на території, де діє Розділ 17 *U.S.C.*, – тобто на території США. Мова йде про копію, виготовлену будь-де, але у відповідності до Розділу 17 *U.S.C.*

При цьому Верховний Суд зазначає, що § 602(a)(1) не позбавляється сенсу, а залишається діючим по відношенню до багатьох випадків, при яких твори законно відтворені з дозволу володільця авторських прав, але ще не випущені в обіг, як от у випадку, коли тираж книжок надрукований за ліцензією за межами США і ще не поступив у продаж [13, 27].

Звичайно, *U.S.C.* не діє у Таїланді. Але *U.S.C.* надає статусу юридичних фактів обставинам, що мали місце в Таїланді і спричинили правові наслідки на території США. Але це стосується виключно об'єктів авторського права. Адже у одного й того ж самого твору (на відміну від торговельних марок та промислових зразків) не може бути різних авторів у різних країнах світу.

Паралельний імпортування. Приклад справи видавництва *John Wiley & Sons* показує суть проблеми

паралельного імпорту. Наявність принципу національного вичерпання прав дозволяє правовласникам контролювати маркетингову політику в кожній окремій країні і споживачі мають можливість придбавати речі лише у тій країні, де такі речі будуть використовуватись.

Українське законодавство не оперує терміном «паралельний імпорт». Але з урахуванням розповсюдженості цього терміну його можна визначити як ввезення на територію України таких речей, які (1) правомірно придбані в іншій юрисдикції, (2) містять в собі один або декілька ОПІВ, що охороняються в Україні, (3) виключне право володільців зазначених ОПІВ на їх імпорт в Україну не обмежене інститутом вичерпання прав і (4) правовласник не надав дозволу на імпорт зазначених речей в Україну.

Часто робиться висновок, що паралельний імпорт стосується лише «оригінальних» товарів, на відміну від імпорту товарів контрафактних. Це вірно лише в загальному випадку і здебільше для примірників творів, які мають майже універсальну охорону згідно із Бернською конвенцією. Якщо ж торговельна марка в країнах імпорту та експорту належить різним особам, то в країні імпорту оригінальний (для країни експорту) товар перетворюється на контрафактний. Більш того, торговельні марки крупних корпорацій в різних країнах часто зареєстровані на різні структурні підрозділи, які формально є самостійними юридичними особами.

З іншого боку ЗУ «Про захист прав споживачів» визначає фальсифіковану продукцію як таку, яка виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи. Оскільки неправомірним використанням знака може бути дія, не пов'язана з «підробкою» товару, то «оригінальна» продукція може бути віднесена до фальсифікованої, в тому числі, внаслідок незаконного паралельного імпорту.

Від паралельного імпорту слід відрізнити паралельний реімпорт. За визначенням ст. 77 Митного кодексу України реімпорт – це митний режим, відповідно до якого товари, що були вивезені або оформлені для вивезення за межі митної території України, випускаються у вільний обіг на митній території України зі звільненням від сплати митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Якщо реімпорт стосується виробів, введених в цивільний оборот на території України власником патенту або з його до-

зволу, то виключні права на такі вироби вичерпуються в загальному порядку.

Колізії у застосування інституту вичерпання прав до одного і того ж самого дизайнерського рішення пов'язані саме з різницею в обсязі обмеження прав на різні види ОПІВ, що можуть міститись в такому дизайнерському рішенні.

Показовий приклад – оригінальна «дизайнерська» пляшка, яка може одночасно бути об'єктом авторського права, промисловим зразком, об'ємною торговельною маркою та позначенням в розумінні конкурентного права. Як правило, пляшки для харчової та інших галузей промисловості замовляються у спеціалізованих підприємств. Якщо це спеціалізоване підприємство є володільцем майнових прав інтелектуальної власності на пляшку, то вичерпання авторських прав на неї можливе лише за умови укладення договору поставки (купівлі-продажу) партії пляшок, в той час як з точки зору законодавства про торговельні марки та промзразки спосіб введення пляшки в обіг спеціалізованим підприємством не має значення.

Як зазначалося вище, недоліком ст. 4 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» є відсутність легального визначення поняття «використання позначення». Пляшки можуть бути кваліфіковані як об'ємні позначення. Тому поставка спеціалізованим підприємством партії пляшок замовнику може вважатись використанням такого позначення. Оскільки вичерпання прав на позначення в конкурентному праві не передбачене, може скластися парадоксальна ситуація, коли спеціалізоване підприємство може заборонити замовнику використовувати партію пляшок у тому випадку, якщо використання цих пляшок замовником може призвести до змішування з діяльністю спеціалізованого підприємства. Особливістю норми ст. 4 Закону є надання правової охорони позначенням за першістю їх використання у господарській діяльності без вказівки на те, що таке використання повинно бути правомірним.

Пляшка як промисловий зразок не може бути *застосована* внаслідок вичерпання прав. В той же час авторське право та законодавство про торговельні марки цей аспект застосування виробів не регулює.

Наступний етап життєвого циклу пляшки – пропонування розфасованого в пляшки товару до продажу та його зберігання з цією метою. Якщо авторське право взагалі умовчує про названі способи використання творів, то законодавство про промислові зразки, навпаки, не передбачає вичерпання прав на ці способи використання пляшок як промзразків. Крім того,

якщо пропонування до продажу здійснюється через мережу Інтернет, то розміщення на веб-сайтах творів є окремою формою їх опублікування, на яку вичерпання прав в авторському праві не поширюється. Тільки законодавство про торговельні марки надає можливість використання пляшок як об'ємних знаків зазначеними способами без згоди правовласника.

Подальший цивільний обіг пляшок завдяки вичерпанням прав не обмежуються. Але цей обіг може мати більш далекі наслідки, ніж передбачає виробник напоїв. Зокрема, порожні пляшки можуть повторно використовуватися в обігу вже після вживання тих продуктів, упаковкою яких вони слугували. На допомогу виробнику напоїв може прийти положення ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з яким власник свідоцтва може заборонити використання знаку у зв'язку з подальшим продажем

товару за наявності вагомих підстав на це. Але інші інститути права інтелектуальної власності не дають підстав для припинення такого подальшого обігу речей у зв'язку з вичерпанням прав.

Таким чином, вільний господарський оборот результатів дизайнерської діяльності не може ґрунтуватися тільки на нормах про вичерпання прав. В тих випадках, коли вичерпання прав не дає можливості використовувати ОПІВ певними способами, слід додатково укласти ще і відповідні ліцензійні договори.

Заборона паралельного імпорту пляшок може бути забезпечена володільцем будь-якого з тих ОПІВ, який в таких пляшках реалізований. В зв'язку з кумулятивністю правової охорони дизайнерських рішень безпечний імпорт в Україну відповідних товарів передбачає перевірку їх патентної чистоти стосовно всіх можливих ОПІВ.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть / Лунц Л.А. – 3-е изд., доп. – М. : Юридическая литература, 1973. – 485 с.
2. Федоров А.А. Кумулятивна правова охорона дизайнерських рішень / Федоров А.А. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція : зб. наук. праць. – Одеса, 2012. – Вип. № 4. – 244 с. – С. 112–116.
3. Євков А.М. Вичерпання майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.М. Євков. – Х., 2012. – 20 с.
4. Мазуренко С. Принцип вичерпання права як підстава обмеження правомочності власника об'єкта інтелектуальної власності / Мазуренко С. // Юридичний вісник. – 2011. – № 1. – С. 47–52.
5. Готов С. Вичерпання авторського права у цифровому середовищі / Готов С. // Інтелектуальна власність. – 2006. – № 3. – С. 18–24.
6. Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт / Пирогова В.В. – М., 2008. – 160 с.
7. Евков А.Н. Характеристика правовой природы исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности / Евков А.Н. // Проблемы законности:
8. Рішення господарського суду Харківської області від 26 січня 2012 р. № 5023/9891/11 [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/21300393>
9. Рішення господарського суду Кіровоградської області від 29 червня 2010 р. № 3/37 [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/10206352>
10. Постанова Харківського апеляційного господарського суду від 02 квітня 2012 р. № 5023/9891/11 [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/22612892>
11. Постанова Харківського апеляційного господарського суду від 11 жовтня 2010 р. № 3/37 [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/12090274>
12. Связь между исчерпанием прав интеллектуальной собственности и конкурентным правом

– резюме: Подготовлено Секретариатом ВОИС 01.09.2011 г. 197 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ru/cdip_8/cdip_8_inf_5.doc

13. *Supap Kirtsang v. John Wiley & Sons, Inc.*

№. 11-697 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-697_4g15.pdf

14. *United States Code* [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://uscode.house.gov>

**РЕЗУЛЬТАТЫ ДИЗАЙНЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИСЧЕРПАНИЕ
ПРАВ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ**

Федоров Анатолий Анатольевич

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу положений об исчерпании прав в авторском праве, законодательстве о промышленных образцах и торговых марках при кумулятивной правовой охране результатов дизайнерской деятельности.

Ключевые слова: исчерпание прав, параллельный импорт, результаты дизайнерской деятельности.

**RESULTS OF DESIGN ACTIVITY:
EXHAUSTION OF THE RIGHTS
AND PARALLEL IMPORT**

Fedorov Anatoly

Summary: The article is devoted to the comparative analysis of positions about exhaustion of the rights in the copyright, the legislation on industrial design and trade marks at a cumulative right protection of results of design activity.

Keywords: exhaustion of the rights, parallel import, results of design activity.