

**МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ**

Наукові праці МАУП, 2012, вип. 4(35), с. 76–82

*Участь національних суб'єктів господарювання у міжнародних господарських відносинах обумовлює необхідність врахування вимог законодавства, яке регулює використання інтелектуальної власності. Ігнорування зазначених вимог призводить до конфліктів прав інтелектуальної власності, що має наслідком утруднення та припинення господарських відносин.*

Сучасні господарські відносини характеризуються глобалізаційними процесами, в яких активну участь беруть іноземні суб'єкти господарювання, орієнтовані на інноваційну модель ведення бізнесу. Саме тому, поряд з традиційною продукцією, якою є товари та послуги, що постачаються на міжнародні ринки, упевнено зростає обсяг реалізації такого товару, як права інтелектуальної власності. Завдяки зростанню обсягів міжнародної торгівлі відбувається трансфер прав інтелектуальної власності, який в останні десятиліття сформував ринок інтелектуальної власності, що став одним з найважливіших складових міжнародних господарських відносин.

Права інтелектуальної власності відіграють провідну роль в успішному виході компанії на нові міжнародні ринки. Обумовлюється це двома факторами: по-перше, права інтелектуальної власності дають можливість ефективно захистити інноваційний продукт від незаконного використання, а отже надають конкурентну перевагу; по-друге, саме права інтелектуальної власності є ефективним інструментом врегулювання ринку, його добрової монополізації.

Національна система охорони інтелектуальної власності, як гарант іноземних інвестицій і розвитку національних інноваційних систем та конкурентоспроможності суб'єктів господарювання обумовлює виникнення

складних взаємовідносин із міжнародною системою охорони інтелектуальної власності та національними системами інших країн. Саме в умовах зазначених складних взаємовідносин правових систем відбувається участь суб'єктів господарювання у міжнародних господарських відносинах.

З огляду на зазначене, особливої актуальності набуває дослідження системи міжнародно-правових актів, які регулюють використання інтелектуальної власності в господарській діяльності та ті переваги і ризики, які пов'язані із правами інтелектуальної власності в міжнародному господарюванні.

Необхідно зазначити, що проблеми міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності досліджувались як ученими-юристами (О. А. Підпригора [11, 556], О. Х. Юлдашев [13, 186], В. О. Жаров [3, 290], Ю. М. Капіца [6], О. П. Орлюк [8, 252], В. С. Дроб'язко [5, 122], І. Ю. Кожарська [10, 132]), так й економістами (І. І. Дахно [2], В. Д. Базилевич та В. В. Ільїн [1], П. М. Цибульов [12, 56]), однак аспектам використання інтелектуальної власності у міжнародних господарських відносинах не приділялося достатньої уваги.

Дослідимо міжнародно-правову охорону інтелектуальної власності у господарській діяльності, а також розробимо пропозиції для суб'єктів господарювання стосовно врахування особливостей реалізації прав інтелек-

туальної власності у міжнародних господарських відносинах.

Розпочати аналіз порушеної проблематики вважаємо за доцільне з окреслення міжнародно-правових актів, які регулюють відносини інтелектуальної власності у підприємницькій діяльності. Необхідно зазначити, що Україна є учасницею більш ніж 20-ти міжнародних угод у сфері інтелектуальної власності, що дає підстави говорити про інтегрованість національної системи правової охорони інтелектуальної власності у міжнародний правовий простір у цій сфері.

Водночас, обраний євроінтеграційний курс розвитку суспільства зумовлює необхідність приведення чинного законодавства України відповідно до європейських стандартів. Причому зазначений процес не може ґрунтуватися виключно на законодавстві Європейського Союзу, а має враховувати всі джерела права ЄС.

Аналізуючи міжнародно-правові документи, які регулюють відносини інтелектуальної власності, можна дійти висновку, що вони становлять множинність взаємопов'язаних елементів, яка має ознаки системності, зокрема є багатогранним суб'єктивно-об'єктивним утворенням зі складною структурою. Система міжнародних актів у сфері інтелектуальної власності є цілісним та взаємоузгодженим комплексом актів, у яких окремі приписи розподілені залежно від предмета регулювання по інститутах права інтелектуальної власності.

Система міжнародних актів у сфері інтелектуальної власності є елементом міжнародної системи охорони інтелектуальної власності, яка складається зі спеціалізованих інституцій. Зазначена система за своєю природою є надсистемою, оскільки до її складу входять міжнародні та регіональні системи (Європейська та Євразійська патентні системи; Африканська організація інтелектуальної власності (АОІВ); Африканська регіональна організація промислової власності (АРОПВ).

Досліджуючи систему міжнародних актів у сфері інтелектуальної власності доходимо висновку про те, що вона містить: 1) *акти,*

*які регулюють загальні засади функціонування системи правової охорони інтелектуальної власності* (Паризька конвенція про охорону промислової власності; Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів; Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності тощо); 2) *акти, які регулюють спеціальні засади правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, установлюючи стандарти, яким мають відповідати спеціальні закони країн-учасниць* (Договір ВОІВ про авторське право; Договір ВОІВ про виконання і фонограми; Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення; Сінгапурський договір про право з торговельних марок; Договір про патентне право тощо); 3) *акти, які регламентують надання міжнародної правової охорони об'єктам права інтелектуальної власності* (Договір про патентну кооперацію; Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків; Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків тощо).

Зазначена система характеризується розгалуженістю актів, до систематизації яких можна застосовувати різні підходи: *суб'єктивний склад* (1. Міжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ (суб'єктами виступають країни — члени ВОІВ); 2. Міжнародні угоди країн — членів СОТ (суб'єктами виступають країни — члени СОТ); 3. Міжнародні угоди держав-учасниць СНД (суб'єктами виступають країни — члени СНД); 4. Угоди країн — членів регіональних систем інтелектуальної власності (суб'єктами виступають країни — члени Європейської, Євразійської, Африканської, Арабської організації інтелектуальної власності); 5. Міжурядові угоди (суб'єктами виступають уряди країн); 6. Міжнародні договори міжвідомчого характеру (суб'єктами виступають патентні відомства країн); *об'єкт регулювання* (міжнародні угоди, які регулюють відносини щодо об'єктів права інтелектуальної власності); *предмет регулювання* (міжнародні угоди, які регулюють загальні чи спеціальні відносини щодо правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності).

Існують й інші класифікації міжнародних актів у сфері інтелектуальної власності, зокрема, В. Д. Базилевичем та В. В. Ільним запропоновано розрізняти договори трьох категорій: 1) договори, які формують міжнародну систему охорони інтелектуальної власності; 2) договори, які лежать в основі практичного забезпечення міжнародної охорони інтелектуальної власності; 3) договори, які створюють класифікаційні системи та процедури їх удосконалення та оновлення [1, 568].

Таким чином, аналізуючи міжнародні акти з охорони інтелектуальної власності, можна констатувати, що вони становлять міжнародну систему законодавства, яка є цілісним та взаємоузгодженим комплексом актів, у яких окремі норми розподілені залежно від предмета регулювання по інститутах права інтелектуальної власності.

Наступним колом проблем, які підлягають дослідженню в межах окресленої теми, є правові основи використання прав інтелектуальної власності у міжнародній господарській діяльності, якими є набуття прав та відсутність конфліктів із правами третіх осіб.

Оскільки права інтелектуальної власності є "територіальними", тобто належать суб'єктам господарювання лише в тих країнах, де вони зареєстровані, для того щоб реалізувати зазначені права на іноземних ринках, необхідно набути ці права (за винятком тих випадків, коли права надаються автоматично без необхідності виконання будь-яких формальностей, наприклад, на підставі міжнародного договору, такого як Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів).

Стосовно наявності прав інтелектуальної власності, то, як відомо, суб'єкт господарювання може або набути ці права шляхом створення відповідного об'єкта інтелектуальної власності та реєстрації прав на нього, або придбати права у третіх осіб. І якщо питання придбання прав як правило вирішуються у договірному порядку, то набуття прав вимагає більш детального аналізу. З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне дослідити підстави набуття прав інтелектуальної власності суб'єктами господарювання та міжнародні акти, які визначають цю процедуру.

На нашу думку, характер правовідносин з набуття прав інтелектуальної власності дає можливість виокремити приватноправові та публічноправові підстави набуття прав. В основі приватноправової підстави набуття прав інтелектуальної власності лежать юридичні факти, що не залежать від волі публічних інституцій та рішень державних органів (факт створення твору, попереднє використання торговельної марки (винаходу, промислового зразка), укладення договору про передавання майнових прав (за винятком об'єктів промислової власності, факт передання майнових прав на які підлягає обов'язковій державній реєстрації)). Публічноправові підстави ґрунтуються на юридичних фактах, що зумовлені діяльністю публічних інституцій (реєстрація прав, реєстрація факту передання права, встановлення права у судовому порядку тощо).

Досліджуючи приватноправові та публічноправові підстави набуття прав інтелектуальної власності зазначимо, що вони імплементовані у національні законодавства саме з міжнародних актів у сфері інтелектуальної власності. Водночас, аналіз міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності дає підстави для висновку про те, що вона побудована переважно на такій публічноправовій підставі набуття прав, як їх державна реєстрація. Процедура реєстрації прав залежить від рішень відомств у сфері інтелектуальної власності, та передбачає як національні, так і міжнародні адміністративні процедури.

Національні процедури набуття прав регламентуються внутрішнім законодавством країн, у яких витребується правова охорона. Разом з тим, можна стверджувати, що національні процедури певним чином уніфіковані, оскільки визначені національними законами, які приведені відповідно до міжнародних угод, які визначають стандарти надання правової охорони об'єктам інтелектуальної власності. Наприклад, Сінгапурським договором про право товарних знаків передбачено відомості або елементи, які будь-яка договірною стороною може вимагати, щоб містила заявка на торговельну марку [4, 66].

Міжнародна процедура реєстрації прав інтелектуальної власності диференціюється залежно від об'єкта, права на який підлягають міжнародній реєстрації та визначена такими актами, як Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків і протоколами та інструкціями до неї, Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків, Договір про патентну кооперацію.

Суть міжнародної процедури реєстрації прав інтелектуальної власності зводиться до того, що особа, подавши одну заявку до міжнародного відомства у сфері інтелектуальної власності, набуває права на території декількох країн-учасниць відповідного міжнародного договору. Така процедура, по-перше, значно спрощує та здешевлює набуття прав інтелектуальної власності порівняно з національними процедурами, а по-друге, дає можливість запобігти конфліктам прав інтелектуальної власності, оскільки під час міжнародної реєстрації здійснюється перевірка заявленого об'єкта на предмет конфлікту з іншими, вже зареєстрованими об'єктами інтелектуальної власності.

Далі розглянемо основні конфлікти прав інтелектуальної власності, які можуть виникати у міжнародних господарських відносинах. Причини виникнення конфлікту прав інтелектуальної власності, на нашу думку, певною мірою криються у природі цих прав, яка характеризується низкою специфічних особливостей, серед яких: титул права інтелектуальної власності на один об'єкт може належати різним особам; права інтелектуальної власності мають територіальний характер; права інтелектуальної власності мають строковий характер; права інтелектуальної власності мають обмеження (визначені законом дії, які не вимагають дозволу власника прав, а їх вчинення не вважається порушенням прав); права інтелектуальної власності мають різні режими їх набуття (факт створення, попереднє використання, державна реєстрація чи визнання (щодо торговельних марок), придбання тощо).

Найгостріше проблеми конфлікту прав інтелектуальної власності проявляються під час реалізації прав на торговельні марки,

промислові зразки та винаходи (корисні моделі).

Аналізуючи міжнародно-правові конфлікти торговельних марок, у першу чергу необхідно відзначити проблему, з якою стикаються суб'єкти господарювання під час виходу на ринок іноземної країни зі своєю продукцією, маркованою торговельною маркою, права на яку у цій країні належать іншим особам. Природа такого конфлікту полягає у тому, що права інтелектуальної власності на торговельні марки мають територіальний характер, а отже торговельна марка може бути зареєстрована іншою особою. Вирішення цього конфлікту передбачає встановлення факту добросовісної чи недобросовісної реєстрації відповідної торговельної марки. У разі, якщо з'ясується, що торговельна марка була зареєстрована добросовісно, то єдиним шляхом вирішення такого конфлікту є придбання прав на цю торговельну марку. Якщо ж реєстрація торговельної марки має ознаки недобросовісності, тобто є підстави вважати, що вона зареєстрована з метою створення перешкод зазначеному суб'єкту у здійсненні господарської діяльності на території цієї країни (ймовірно, його агентами, представниками тощо), то необхідно ініціювати заходи щодо визнання недійсною правової охорони цієї торговельної марки щодо зазначеної особи.

Підставою визнання недійсною правової охорони таких торговельних марок може бути ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності, згідно з якою, якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не надасть докази, які виправдовують його дії [9, 39].

Аналогічна ситуація може відбуватись і стосовно промислових зразків, якими охороняється зовнішній вигляд виробів. Схема вирішення такої проблеми схожа із захистом торговельних марок, однак підставою припи-

нення правової охорони в цьому випадку буде невідповідність промислового зразка умовам надання правової охорони — новизни. Таким чином, у разі якщо суб'єкт господарювання певний час використовував промисловий зразок, а інший суб'єкт зареєстрував такий промисловий зразок на території своєї країни, суб'єкт господарювання, який раніше почав використання промислового зразка, має змогу визнати недійсною таку реєстрацію.

Складніше вирішується питання щодо конфлікту прав на винаходи (корисні моделі). Незважаючи на те, що територія дії патенту на винахід обмежується певною країною, відповідність самого винаходу умовам патентоздатності визначається на підставі інформації, загальнодоступної у світі, яка не обмежується певними територіальними рамками. Слід зауважити, що це твердження не стосується окремих країн, наприклад США, де новизна не порушується при використанні винаходу поза межами США, завдяки цьому у Штатах вдалося запатентувати технології, які застосовувалися до цього в інших країнах.

Крім того, розглядаючи США як цільовий ринок, національним суб'єктам господарювання необхідно враховувати, що на противагу українському законодавству, яке не визнає винаходами (корисними моделями) власне методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо) чи комп'ютерні програми, патентне законодавство США дозволяє захистити так звані бізнес-системи чи методи. Наприклад, у США запатентований спосіб замовлення товарів через мережу Інтернет за допомогою "одного кліка".

Аналізуючи конфлікти прав інтелектуальної власності, необхідно враховувати обмеження цих прав, що установлені як національними, так і міжнародними актами, а також доктрину "вичерпання прав".

Сутність доктрини вичерпання прав полягає у тому, що "вичерпання" означає одне з обмежень прав інтелектуальної власності. Як тільки продукт, що охороняється правом інтелектуальної власності, був введений до

господарського обігу власником прав, або іншою особою з його згоди, права інтелектуальної власності вважаються "вичерпаними".

Розрізняють концепцію національного, регіонального або міжнародного вичерпання. Концепція національного вичерпання не дозволяє власнику прав інтелектуальної власності контролювати комерційну експлуатацію товарів, у яких використано об'єкт інтелектуальної власності, введених на внутрішній ринок ним або з його згоди. Однак власник може заперечувати проти імпорту оригінальних товарів, які збувають на ринках за кордоном, на основі права на імпорт. У разі регіонального вичерпання, власник позбавляється будь-яких прав інтелектуальної власності щодо цих продуктів не тільки всередині країни, а й у всьому регіоні. Якщо країна застосовує концепцію міжнародного вичерпання, права інтелектуальної власності вважаються вичерпаними, як тільки продукція була продана власником інтелектуальної власності або з його згоди в будь-якій частині світу [7].

Щодо обмеження прав інтелектуальної власності, то суть їх зводиться до того, що законом установлюються дії, які не вважаються порушенням прав. Наприклад, Паризькою конвенцією передбачено, що в кожній з країн Союзу не розглядаються як порушення прав патентовласника:

1. Застосування на борту суден інших країн Союзу засобів, що складають предмет його патенту, в корпусі судна, в машинах, оснащених, механізмах та в іншому обладнанні, коли ці судна тимчасово чи випадково знаходяться у водах цієї країни, за умови, що ці засоби використовуються виключно для потреб судна.

2. Застосування засобів, що складають предмет патенту, в конструкції або при експлуатації повітряних чи наземних засобів пересування інших країн Союзу чи допоміжного обладнання для цих засобів пересування, коли зазначені засоби пересування тимчасово чи випадково знаходяться в цій країні [2].

Таким чином, використання винаходу в конструкції або при експлуатації повітряних чи наземних засобів пересування, а також у корпусі судна, в машинах, оснащених, меха-

нізмах та в іншому обладнанні не призведе до конфлікту прав інтелектуальної власності.

Зазначені обмеження передбачені щодо кожного об'єкта права інтелектуальної власності як спеціальним національним законодавством, так і міжнародними актами. І якщо питання обмежень прав інтелектуальної власності певною мірою уніфіковано на рівні міжнародних нормативних актів, то доктрина "вичерпання прав", завдяки її диференціації на національну, регіональну та міжнародну, спричиняє низку конфліктів, пов'язаних із так званим паралельним імпортом.

Паралельний імпорт означає імпорт товарів без погодження з виробником як правило особою, яка легально придбала оригінальний товар. Ґрунтуючись на праві на імпорт, яким право інтелектуальної власності наділяє власника, останній може спробувати заперечити проти такого імпорту з тим, щоб розділити ринки. Однак, якщо маркетинг продукції за кордоном власником інтелектуальної власності або з його згоди приводить до вичерпання внутрішнього права інтелектуальної власності, право на імпорт також вичерпується і на нього не можна більш посилатися в діях проти такого паралельного імпорту [4].

З огляду на зазначене, при розробці експортної стратегії суб'єкти господарювання, які здійснюють експортні операції, набувши продукцію у третіх осіб, мають набути також і права щодо перепродажу на іншому ринку товарів, що охороняються правом інтелектуальної власності. В іншому випадку, якщо такі дії здійснюються у країнах, що визнають принцип національного чи регіонального вичерпання прав, власник прав інтелектуальної власності зможе заборонити вам реалізовувати продукцію на відповідних ринках.

Проведене дослідження підводить до таких висновків:

1. Система міжнародних актів у сфері інтелектуальної власності є елементом міжнародної системи охорони інтелектуальної власності, яка складається із спеціалізованих інституцій. Зазначена система за своєю природою є надсистемою, оскільки до її складу входять міжнародні та регіональні системи.

2. Система міжнародних актів у сфері інтелектуальної власності містить: 1) акти, які регулюють загальні засади функціонування системи правової охорони інтелектуальної власності; 2) акти, які регулюють спеціальні засади правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, встановлюючи стандарти, яким мають відповідати спеціальні закони країн-учасниць; 3) акти, які регламентують надання міжнародної правової охорони об'єктам права інтелектуальної власності.

3. Система міжнародних актів у сфері інтелектуальної власності характеризується розгалуженістю актів, до систематизації яких можна застосовувати різні підходи: суб'єктний склад (1. Міжнародні угоди країн — членів ВОІВ. 2. Міжнародні угоди країн — членів СОТ. 3. Міжнародні угоди держав-учасниць СНД. 4. Угоди країн — членів регіональних систем інтелектуальної власності. 5. Міжурядові угоди. 6. Міжнародні договори міжвідомчого характеру.); об'єкт регулювання; предмет регулювання.

4. З метою недопущення порушення прав інтелектуальної власності у країнах, які визнають принцип національного (регіонального) вичерпання прав, суб'єкти господарювання, формуючи експортну стратегію, мають пересвідчитися в наявності у них права здійснювати експортні операції щодо товару, набутого у третіх осіб.



## Література

1. *Базилевич В. Д.* Інтелектуальна власність: креативи металічного пошуку / В. Базилевич, В. Ільїн. — К.: Знання, 2008. — 687 с.
2. *Дахно І. І.* Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. — К.: Либідь, 2002. — 200 с.
3. *Довгий С. О.* Охорона інтелектуальної власності в Україні / С. О. Довгий, В. О. Жаров, В. О. Зайчук. — К.: Форум, 2002. — 319 с.
4. *Договір про закони щодо товарних знаків 27.10.94 // Бізнес. — Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації.* 36. систематизованого законодавства. — 2006. — № 3. — С. 65–70.
5. *Дроб'язко В. С.* Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. / В. С. Дроб'язко, В. В. Дроб'язко. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.

6. Капіца Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / Ю. М. Капіца. — К.: Вид. дім “Слово”, 2006. — 1104 с.
7. Международное исчерпание и параллельный импорт // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [http://www.wipo.int/sme/ru/ip\\_business/export/international\\_exhaustion.htm](http://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/export/international_exhaustion.htm).
8. Орлюк О. П. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Орлюк, О. Д. Святоцький. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2007. — 696 с.
9. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 // Юрид. вісник України. — 2002. — № 43. — С. 38.
10. Право інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності: Навч. посіб. Ч. 1 / Укл. І. Ю. Кожарська. — К.: ЗАТ “Ін-ту інтелектуальної власності і права”, 2006. — 144 с.
11. Підпригора О. А. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. / О. А. Підпригора, О. Д. Святоцький. — К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — 627 с.
12. Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю / П. М. Цибульов, В. П. Чоботарьов, В. Г. Зінов, Ю. Суїні. — К.: К.І.С., 2005. — 448 с.
13. Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти. — К.: МАУП, 2004. — 576 с.

*Проаналізовано міжнародні акти у сфері інтелектуальної власності та встановлено, що вони є системою, яка є елементом міжнародної надсистеми правової охорони інтелектуальної власності. Досліджено міжнародні конфлікти прав інтелектуальної власності та надано пропозиції суб’єктам господарювання щодо планування експортних стратегій.*

*Проанализированы международные акты в сфере интеллектуальной собственности и определено, что они являются системой, которая есть элементом международной надсистемы правовой охраны интеллектуальной собственности. Исследованы международные конфликты прав интеллектуальной собственности и предложены рекомендации субъектам хозяйствования по планированию экспортных стратегий.*

*Analyzed the international instruments in the field of intellectual property and determined that they constitute a system that is part of the international-system of legal protection of intellectual property. Studied international conflict, intellectual property rights and provide recommendations to business entities for planning export strategies.*

Надійшла 5 вересня 2012 р.