

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

УДК 342.9

О. О. Михальський, завідувач лабораторії Харківського НДІСЕ

ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

На основі аналізу наукових поглядів учених і норм законодавства досліджено динаміку протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності. Визначено сутність такої важливої правової категорії, як інтелектуальна власність. З'ясовано причини та умови, які сприяють виникненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності в Україні, а також окреслено можливі шляхи подолання детермінантів правопорушень у цій сфері.

Ключові слова: протидія правопорушенням у сфері інтелектуальної власності, інтелектуальна власність, причини та умови, детермінанти правопорушень.

Зарубіжний досвід показує, що інтелектуальна діяльність стає визначальною й вирішальною рушійною силою будь-якого розвитку. Передусім вона визначає стратегію й тактику соціально-економічного прогресу будь-якої країни. Національне адміністративно-правове законодавство у сфері захисту інтелектуальної власності ґрунтується на вимогах міжнародних конвенцій, їх принципах і основах ринкової економіки. Однак стан боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності в нашій державі не відповідає вимогам сьогодення. Упродовж багатьох років Україна входить до числа перших десяти держав світу з найвищим рівнем правопорушень у цій сфері, що свідчить про наявність багатьох проблем, які потребують негайного вирішення. Досягти цього неможливо без проведення змістовного історико-правового аналізу протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності в нашій країні.

Окремі проблеми захисту права інтелектуальної власності досліджували такі науковці, як Г. А. Андрощук, С. Д. Волошко, В. О. Жаров, В. І. Жуков, Г. В. Корчевний, В. М. Крижна, Ю. Г. Матвеев, Н. М. Мироненко, О. Д. Святоцький, О. М. Тропіна та ін. Незважаючи на таку значну кількість наукових пошуків, доводиться констатувати, що на сьогодні відсутній комплексний підхід стосовно аналізу історико-правового досвіду протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності.

Саме тому *метою* статті є історико-правовий аналіз протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності в Україні.

Така правова категорія, як «інтелектуальна власність», виникла в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їх прав на результати інтелектуальної діяльності у сфері науки, виробництва, мистецтва та літератури. У науковій термінології це поняття використовується з 50-х рр. ХХ ст. і включає в себе три основні елементи, що становлять певну діалектичну єдність, а саме: інтелектуальний продукт або продукт розумової, інтелектуальної праці, інтелектуальна власність і нематеріальний актив¹. Отже, *інтелектуальна власність* – це виключні права на результати людської розумової діяльності. Поняття інтелектуальної власності було введене Конвенцією про створення Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967 р.²

До 1991 р. в Україні, як і в усьому колишньому СРСР, були відсутні спеціальні закони про охорону інтелектуальної власності, а правове регулювання відносин у цій сфері забезпечувалося в основному підзаконними актами. Винятками були розділ IV «Авторське право» і розділ «Винахідницьке право» Цивільного кодексу УРСР, а також Положення про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 21.03.1973³. Із проголошенням незалежності в Україні загострилося питання щодо створення власної законодавчої бази, оскільки багато суспільних відносин знаходились поза полем правового регулювання, у тому числі відносини у сфері інтелектуальної власності. Уже в 1991 р. прийнято перші закони, які сприяли протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності. До них слід віднести закони України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про власність», які, у свою чергу, визначають, що експорт та імпорт товарів в Україні, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності, забороняється; наведено перелік об'єктів інтелектуальної власності тощо⁴. Однак законодавець так і не створив спеціальний закон, який би визначав основні засади запобігання та протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності.

У 1993 р. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», передумовою прийняття якого стало те, що власники прав на знаки для товарів і послуг бажали захистити свої права, оскільки багато підприємців створювали продукцію під «чужою» торговою маркою, тим самим порушуючи права у сфері інтелектуальної власності⁵. Крім того, цей закон визначав права власників, способи захисту

¹ Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. Київ: ПВП, 2004. 296 с.

² Див.: Тлумачний словник: юридичні терміни/В. Г. Гончаренко, П. П. Андрушко, Т. П. Базова та ін.; за ред. В. Г. Гончаренка. 2-ге вид., стереотип. Київ: Либідь, 2004. С. 221.

³ Ходаківський С. І., Якобчук В. П., Литвинчук Л. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навч. посіб. Київ: Центр учб. літ., 2014. С. 189.

⁴ Там само.

⁵ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ. Відом. Верхов. Ради України. 1994. № 7. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12> (дата звернення: 20.06.2017).

порушених прав тощо. Наслідки порушення норм цього закону знайшли своє відображення в Кодексі України про адміністративні правопорушення, а саме в ст. 164³ «Недобросовісна конкуренція». Відповідно до диспозиції цієї статті незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені, – тягне за собою адміністративну відповідальність.

Слід зазначити, що після набуття Україною статусу незалежної держави, Верховна Рада України приймала багато законів, які містили норми, що визначали певне коло прав власників на захист, а також порядок захисту порушених прав у сфері інтелектуальної власності. Так, Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» визначав порядок захисту порушених прав інтелектуальної власності на сорти рослин тощо¹. Передумовами прийняття цього Закону виступала потреба в захисті особистого немайнового права авторства на сорти рослин. Багато правопорушень відбувалося у сфері інтелектуальної власності, а саме привласнення авторства на ті чи інші сорти рослин. Цей склад правопорушення також знайшов своє відображення в Кодексі України про адміністративні правопорушення, а саме в ст. 51².

При проведенні історико-правового аналізу необхідно звернути увагу на зміст статей Договору про патентну кооперацію, прийнятого Дипломатичною конференцією у червні 1970 р. У грудні 1991 р. Верховною Радою України був ратифікований цей договір, відповідно до якого Міжнародне об'єднане бюро з охорони інтелектуальної власності приймає заявки на охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності та в разі позитивної відповіді захищає порушені права, тим самим здійснюючи протидію правопорушенням у сфері інтелектуальної власності².

У 1993–1994 рр. в Україні активно впроваджувалася нормативно-правова база щодо охорони інтелектуальної власності в окремих сферах суспільного буття. Так, у грудні 1993 р. був прийнятий Закон України «Про авторське право і суміжні права»³, який визначав охорону авторського права на частину твору, суб'єктів та об'єкти авторського права. Також був прийнятий Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», який визначив умови надання правової охорони прав на винаходи й корисні моделі⁴. У 1994 р. постало питання щодо захисту прав на промислові зразки, у зв'язку з чим Верховною Радою України в грудні цього самого року було прийнято

¹ Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993 № 3116-XII. *Відом. Верхов. Ради України*. 1993. № 21. Ст. 218. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3116-12> (дата звернення: 20.06.2017).

² Про патентну кооперацію: міжнародний договір від 19 черв. 1970 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/895_001 (дата звернення: 20.06.2017).

³ Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII. *Відом. Верхов. Ради України*. 1994. № 13. Ст. 64. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12> (дата звернення: 20.06.2017).

⁴ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII. *Відом. Верхов. Ради України*. 1994. № 7. Ст. 32. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3687-12> (дата звернення: 20.06.2017).

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», який визначив низку питань захисту прав на промислові зразки, а саме способи захисту порушених прав та умови надання правової охорони¹.

Важливим кроком у протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності стало прийняття в червні 1996 р. Основного Закону нашої держави, а саме Конституції України, у якій було визначено основні засади забезпечення гарантій і захисту прав у сфері інтелектуальної власності². Цього самого року постановою Кабінету Міністрів України «Про Концепцію адаптації законодавства до законодавства Європейського Союзу» було передбачено поетапне приведення національного законодавства (уключаючи законодавство, яке стосується інтелектуальної власності) у відповідність із правовими нормами, що діють у країнах Європейського Союзу³.

На початку XXI ст. серйозної уваги потребувала проблематика захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності на митному кордоні України. У зв'язку з цим у липні 2002 р. Верховна Рада України прийняла Митний кодекс України, низку статей якого було спрямовано на регулювання відносин, пов'язаних із переміщенням товарів, на які поширюються права інтелектуальної власності, через митний кордон України. У цьому Кодексі було створено спеціальний розділ, який сприяв захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України. У нормах цього розділу визначався: порядок митного контролю і митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності; митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності; призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності; взаємодія митних органів з іншими органами державної влади у сфері захисту права інтелектуальної власності тощо. Відзначимо, що цей нормативно-правовий акт позитивно сприяв протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності на митній території України.

Однак Митний кодекс 2002 р. також мав багато недоліків, у зв'язку з чим Верховною Радою України в березні 2012 р. був прийнятий новий Митний кодекс, який покращив правове регулювання окремих питань, наприклад, щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил. Також до позитивних змін необхідно віднести те, що рішення про конфіскацію товарів і транспортних засобів приймається виключно судом.

Слід також зазначити, що в березні 2000 р. було прийнято Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм»,

¹ Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 № 3688-ХІІ. *Відом. Верхов. Ради України*. 1994. № 7. Ст. 34. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3688-12> (дата звернення: 20.06.2017).

² Конституція України: Закон України від 28.06.1996. *Відом. Верхов. Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

³ Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: постанова Каб. Міністрів України від 16.09.1996 № 1496. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1496-99-п> (дата звернення: 20.06.2017).

спрямований на захист інтересів виробників, розповсюджувачів і користувачів цього виду продукції¹. Прийняття цього нормативно-правового акта зумовлювалося тим, що залишилася нагальна необхідність захисту прав на інтелектуальну власність зазначених об'єктів, тому що в Україні почали активно імпортувати примірники аудіовізуальних творів і фонограм, що, у свою чергу, почало породжувати правопорушення у сфері інтелектуальної власності, а саме фальсифікацію та «піратство».

У зв'язку з цим Державним департаментом інтелектуальної власності разом із Міністерством внутрішніх справ, Державною податковою адміністрацією, Державною митною службою, Службою безпеки України було проведено серію оперативних заходів стосовно виявлення та знешкодження джерел увезення, вивезення, виготовлення й розповсюдження контрафактної аудіо- та відеопродукції. Розроблено плани заходів щодо активізації боротьби з фальсифікацією й «піратством». Запроваджено низку організаційних заходів щодо маркування примірників аудіовізуальних творів і фонограм: створено Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок, власними силами розроблено й організовано виробництво трьох видів контрольних марок, яких у 2000 р. було видано понад 5 млн².

Важливою подією в захисті прав у сфері інтелектуальної власності стало прийняття Верховною Радою України кодифікованого нормативно-правового акта, а саме Цивільного кодексу України, у четвертій книзі якого визначаються загальні положення права інтелектуальної власності взагалі та зокрема права на різні об'єкти у сфері інтелектуальної власності, порядок відновлення та захисту порушених прав на об'єкти інтелектуальної власності.

У травні 2011 р. в Мінську Радою голів урядів Співдружності Незалежних Держав (СНД) було прийнято рішення про Перелік заходів у сфері протидії правопорушенням у галузі інтелектуальної власності з супроводу етапів реалізації Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 р. До основних заходів у сфері протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності цим рішенням віднесено: розроблення й введення в дію технічних засобів захисту об'єктів авторського права, створення незалежних експертних підрозділів, розроблення методичних рекомендацій із розслідування цих правопорушень, фінансування сумісних заходів, здійснення співпраці в підготовці кадрів, проведення сумісних наукових розробок методик розслідування, особливостей судового розгляду, проведення експертиз, науково-практичних конференцій³.

¹ Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм: Закон України від 23.03.2000 № 1587-III. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1587-14> (дата звернення: 20.06.2017).

² Жаров В. О. Проблеми охорони інтелектуальної власності в Україні. *Укр. комерційне право*. 2001. № 1. С. 8.

³ Про перелік заходів у сфері протидії правопорушенням в галузі інтелектуальної власності з супроводу етапів реалізації Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року: рішення від 19.05.2011. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_o20 (дата звернення: 20.06.2017).

Важливим кроком у протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності стала ратифікація Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності, у якій було визначено основи міжнародного співробітництва в протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності. Рада регулює координацію спільної діяльності держав – учасниць Угоди зі створення, розвитку й удосконалення механізмів правової охорони та захисту інтелектуальної власності, розвитку науково-технічного, торговельно-економічного й соціально-культурного співробітництва, здійснення спільних дій із запобігання правопорушенням, виявлення та припинення їх у сфері інтелектуальної власності¹.

Із 5 по 7 червня 2012 р. в м. Чолпон-Ата Киргизької Республіки відбулося перше засідання Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності (Міждержавна рада), а також Регіональний семінар Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) «Роль інтелектуальної власності для інноваційного розвитку: розроблення стратегій у сфері інтелектуальної власності». Делегацію України на цьому представницькому форумі очолював заступник Голови Державної служби інтелектуальної власності України В. Дмитришин, який виступив перед учасниками з презентацією на тему: «Розвиток національної стратегії з інтелектуальної власності як основи інноваційної моделі економіки». Учасників засідання Міждержавної ради проінформовано про реалізацію Україною Переліку заходів у сфері протидії правопорушенням у галузі інтелектуальної власності для супроводження етапів реалізації Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 р., про хід виконання роботи в межах Проекту щодо випуску регіонального патентно-інформаційного продукту країн СНД на CD-ROM, про вжиті Україною заходи щодо протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності. Програма Регіонального семінару ВОІВ включала обговорення питань щодо ролі інтелектуальної власності для економічного розвитку країн, сучасних викликів ВОІВ; інструментів ВОІВ для країн із перехідною економікою; національних стратегій з інтелектуальної власності, побудови інноваційної інфраструктури, заснованої на інтелектуальній власності; сучасної ролі відомств з інтелектуальної власності в забезпеченні правової охорони й захисту інтелектуальної власності; перспектив діяльності Міждержавної ради².

Однак у 2014 р. відносини між Україною та Російською Федерацією загострилися, причинами чого була анексія Автономної Республіки Крим та інші дії, які спричинили погіршення взаємовідносин між державами.

¹ Про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності: угода від 19.11.2010. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_n31 (дата звернення: 20.06.2017).

² Україна звітувала про протидію правопорушенням у сфері інтелектуальної власності. URL: <http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/> (дата звернення: 20.06.2017).

Українська сторона нотою Міністерства закордонних справ України від 19.03.2014 заявила про припинення голосування в СНД, а починаючи з квітня 2014 р., співробітництво України в межах СНД звелось до мінімуму. Україна також вийшла з низки багатосторонніх угод у рамках СНД і припинила членство в багатьох органах галузевого співробітництва¹.

Таким чином, здійснивши історико-правовий аналіз правового регулювання протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності, необхідно відмітити, що на сьогодні існує чимала кількість законів і підзаконних нормативно-правових актів, які тією чи іншою мірою протидіють правопорушенням і захищають права осіб у цій сфері. Значна кількість таких актів зумовила необхідність їх систематизації, що, у свою чергу, сприятиме ефективній і якісній протидії правопорушенням у сфері, що розглядається. Отже, на нашу думку, необхідно й доцільно прийняти єдиний нормативно-правовий акт, який би визначив основні засади протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності в Україні.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Михальский О. А.

На основе анализа научных взглядов ученых и норм законодательства исследована динамика развития противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности. Определена сущность такой важной правовой категории, как интеллектуальная собственность. Выяснены причины и условия, содействующие возникновению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности в Украине, а также очерчены возможные пути преодоления детерминантов правонарушений в этой сфере.

Ключевые слова: противодействие правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности, интеллектуальная собственность, причины и условия, детерминанты правонарушений.

COUNTERACTION TO LAWBREAKING IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN UKRAINE: HISTORICAL AND LEGAL ASPECT

Myhalskyi O. O.

Foreign experience shows that intellectual activity becomes a defining and decisive driving force of any development. First of all it defines the strategy and tactics of social and economic progress of any country. National administrative and legal legislation in the sphere of intellectual property protection is based on the requirements of the international conventions, their principles and market economy bases. However, the condition of struggle against offences in the sphere of intellectual property in our state does not meet requirements of nowadays. For many years Ukraine is included into number of first ten

¹ Участь України у СНД. URL: <http://cid.mfs.gov.ua/ua/ukraine-cis/> (дата звернення: 20.06.2017).

states of the world with the highest level of offences in this sphere which certifies about the presence of problems which need immediate resolving. In article on the basis of the analysis of scientific views of scientists and norms of the legislation the dynamics of counteraction to offences in the sphere of intellectual property is ascertained. The essence of such important legal category as intellectual property is defined. The causes and conditions which promote to the occurrence of offences in the sphere of intellectual property in Ukraine are ascertained, and also possible ways of overcoming determinants of offences in this sphere are outlined. Having carried out the historical and legal analysis of legal regulation of counteraction to offences in the sphere of intellectual property, it's necessary to notice that for today there is a considerable quantity of laws and by-law regulatory legal acts which to some extent counteract offences and protect the rights of persons in this sphere. A considerable quantity of such acts caused the necessity of their systematization that in its turn will promote to effective and qualitative counteraction to offences in considered sphere. It's supposed as necessary and expedient to adopt a uniform normative-legal act which would define main principles of counteraction to offences in the sphere of intellectual property in Ukraine.

Keywords: counteraction to lawbreaking in the sphere of intellectual property; intellectual property, causes and conditions, determinants of offences.

УДК 343.148+347.178

М. М. Калініченко, науковий співробітник Львівського НДІСЕ, кандидат філологічних наук,

І. О. Струк, завідувач лабораторії Львівського НДІСЕ

ДОСВІД ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ ЩОДО ДОСЛІДЖЕНЬ ПЕРСОНАЖІВ ЯК ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Розглянуто деякі з провідних аналітичних практик, що застосовуються північноамериканськими фахівцями в процесі дослідження фактів використання й відтворення шляхом перероблення персонажів літературних, образотворчих і аудіовізуальних творів як об'єктів інтелектуальної власності.

Ключові слова: авторське право, персонаж, відтворення шляхом перероблення, ідентифікатор джерела, вторинне значення.

Як свідчить судова практика України, усе частіше призначаються експертизи, пов'язані з дослідженням різноманітних об'єктів авторського права. Значний відсоток серед них становлять справи, що стосуються фактів відтворення й перероблення складових частин творів, котрі підлягають правовій охороні, до числа яких належать і персонажі. У Законі України «Про авторське право та суміжні права» немає конкретного правового визначення поняття «персонаж», хоча «персонажі» згадуються в п. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «Не ре-