

Модуль 1. Поняття і види права інтелектуальної власності.

Авторське право і суміжні права

Тема 3. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності

Загальні положення. Майже до середини XIX століття одержати охорону інтелектуальної власності, і в першу чергу промислової, у різних державах світу було досить важко, оскільки закони в цих державах дуже відрізнялися один від одного. Більше того, патентні заявки доводилося подавати у всіх державах, у яких здійснювалося патентування, в один і той же час з метою уникнення передчасної публікації заявок в одних державах, що позбавляло новизни об'єкта в інших. Крім того, у міру того, як дедалі більше держав водночас створювали свої системи захисту об'єктів інтелектуальної власності, виникло загальне бажання гармонізувати відповідні закони на міжнародному рівні.

Початком реалізації цих ідей вважають 1873 р., коли уряд Австро-Угорської імперії запропонував іншим державам взяти участь у першій міжнародній виставці винаходів у Відні. Тоді деякі держави відмовилися від участі в ній через неадекватну правову охорону винаходів, що демонструвалися на виставці. Занепокоєний станом у цій сфері Віденський конгрес з патентних реформ цього ж року прийняв головні принципи патентування винаходів.

Як наслідок Віденського конгресу, у Парижі 1878 р. було проведено Міжнародний конгрес з промислової власності, результатом якого було рішення про скликання міжнародної конференції з метою розроблення гармонізованих вимог до національних законодавств у цій сфері. Така конференція відбулася 1880 р. у Парижі. На ній було підготовлено проект документа, який незабаром став основою однієї з найважливіших угод — Паризької конвенції з охорони промислової власності. Цю конвенцію було остаточно схвалено й прийнято 1883 р. у Парижі.

Пізніше було прийнято ще п'ять спеціальних угод, як стали розвитком ідей і принципів, закладених Паризькою конвенцією:

- Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (Мадридська угода, 1891 р.);

- Мадридська угода про недопущення фальшивих або таких, що можуть ввести в оману, позначень товарів (1891 р.);

- Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків (Гаазька угода, 1925 р.);

- Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації знаків (Ніццька угода, 1957 р.);

- Лісабонська угода про охорону найменування місць походження та їх міжнародної реєстрації (Лісабонська угода, 1958 р.).

На Дипломатичній конференції в Стокгольмі 1967 р. під-писано конвенцію, що заснувала Всесвітню організацію інтелектуальної власності. З 1974 р. ВОІВ одержала статус спеціалізованої установи ООН. Діяльність ВОІВ спрямовано на сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом співробітництва між державами й міжнародними організаціями, а також на забезпечення адміністративного співробітництва між союзами у сфері охорони інтелектуальної власності.

Міжнародні договори, конвенції та угоди у сфері інтелектуальної власності.

У рамках ВОІВ функціонують різні міжнародні угоди. Їх поділяють на програмні, класифікаційні та реєстраційні. До програмних міжнародних угод належать:

- Паризька конвенція про охорону промислової власності;
- Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів;
- Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій ефірного мовлення (Римська конвенція);
- Найробський договір про охорону олімпійського символу;
- Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури;
- Мадридська угода про недопущення неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень походження товарів;
- Договір про закони щодо товарних знаків;
- Міжнародна конвенція про охорону селекційних досягнень.

Паризька конвенція про охорону промислової власності. Прийняту на Дипломатичній конференції в Парижі 1883 р. і доповнену Мадридським протоколом 1981 р. конвенцію неодноразово переглядали (останній раз у Стокгольмі 1979 р.).

Головна мета Паризької конвенції - утворення Союзу з охорони промислової власності та встановлення єдиних для держав-учасниць правил надання правової охорони винаходам, корисним моделям, промисловим зразкам, знакам для товарів і послуг (товарним знакам і знакам обслуговування), фірмовим найменуванням, зазначенням походження або найменуванням місць походження товарів, а також запобіганню недобросовісній конкуренції.

Положення Паризької конвенції можна поділити на чотири категорії.

Перша категорія положень містить норми матеріального права, які гарантують основне право, відоме як право національного режиму в кожній з держав-учасниць (згідно з ним громадяни будь-якої держави-учасниці в питаннях охорони промислової власності користуються в інших державах-учасницях Конвенції такими самими правами, які ці держави-учасниці надають своїм громадянам).

Друга категорія положень установлює ще одне основне право, відоме як право пріоритету. Це право означає, що на основі заявки на видачу охоронного документа на об'єкт промислової власності, поданої заявником в одній з держав-учасниць Конвенції, той самий заявник (або його

правонаступник) може протягом певного періоду часу (зазвичай 12 місяців) запитувати охорону в усіх інших державах-учасниках. При цьому ці пізніші заявки розглядатимуться, як нібито їх подано в той самий день, що і першу заявку. Право пріоритету надає заявникові значні практичні переваги за його бажанням одержати охорону в кількох державах: заявнику не потрібно одночасно подавати всі заявки як вдома, так і в інших державах, оскільки в його розпорядженні є зазвичай дванадцять місяців, щоб вирішити, у яких саме державах запитувати охорону.

Третя категорія положень визначає ряд загальних норм у сфері матеріального права, які містять або норми, що встановлюють права й обов'язки фізичних і юридичних осіб, або норми, що потребують або дають змогу державам-учасникам передбачати у своєму законодавстві відповідні цим нормам положення.

Четверта категорія стосується адміністративних рамок, установлених з метою реалізації Конвенції.

Станом на 22.03.2001 учасниками Паризької конвенції є 161 держава. Україна - її учасниця з грудня 1991 р. Паризька конвенція відкрита для всіх держав.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Ця Конвенція, прийнята 9 вересня 1886 р., - це найдавніший міжнародний договір у сфері авторського права, відкритий для приєднання всім державам. Після прийняття Конвенції її текст неодноразово переглядався з метою вдосконалення міжнародної системи охорони (останній раз у Парижі 1971 р.).

Конвенцію засновано на трьох основних принципах: перший — це принцип «національного режиму», відповідно до якого твори, створені в одній з держав-учасниць Конвенції, обов'язково одержують у всіх інших державах-учасниках таку саму охорону, яку ці держави надають своїм власним громадянам; другий - це принцип автоматичної охорони, згідно з яким такий національний режим не залежить від яких-небудь формальних умов, відповідно до якого охорона надається автоматично й не передбачає формальних умов реєстрації; третій принцип - це принцип незалежності охорони, за яким володіння наданими правами та їх здійснення не залежить від існування охорони в державі походження твору.

Згідно з Бернською конвенцією охороні підлягають усі твори у сфері літератури, науки й мистецтва, яким би способом і в якій формі їх би не було виражено.

Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій ефірного мовлення (Римська конвенція). Підписана 1961 р. Римська конвенція стосується охорони суміжних прав і за своїми принципами аналогічна Бернській конвенції.

Найробський договір про охорону олімпійського символу. Договір підписано 1981 р. Усі держави-учасниці договору зобов'язані захищати олімпійський символ (п'ять переплетених кілець) від використання в комерційних цілях (у рекламі, на товарах тощо) без дозволу Міжнародного олімпійського комітету.

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури. Її підписано 1977 р. Україна — член договору з 2 липня 1997 р. Договір дає змогу заявнику винаходу в галузі генної інженерії й мікробіології замість депонування мікроорганізму в кожній окремій державі депонувати лише один раз і сплачувати одне мито.

Мадридська угода про недопущення неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень походження товарів. Підписано 1891 р. і неодноразово переглянуто (останній раз у Стокгольмі 1967 р.).

Відповідно до цієї Угоди на всі товари, які містять неправдиве або таке, що може ввести в оману, зазначення походження, яке прямо чи опосередковано вказує на одну з держав-учасниць Мадридської угоди або на місце, що знаходиться в такій державі, як на сторону або місце походження товару, треба накласти арешт у разі ввезення в будь-яку державу-учасницю Мадридської угоди.

Договір про закони щодо товарних знаків (Договір ТІЛІ - Тгасїетагк Ъа№ Тгеаіу). Підписано у Женеві 1994 р. Головна мета Договору - зробити національні й регіональні системи реєстрації товарних знаків (знаків для товарів і послуг) зручнішими для користувачів.

Міжнародна конвенція про охорону селекційних досягнень. Підписано 1961 р. і неодноразово переглянуто. Україна ~ учасниця Конвенції. Мета Конвенції - сприяння розвитку міжнародного співробітництва й надання допомоги державам-учасникам в гармонізації законодавства у сфері охорони сортів рослин.

До класифікаційних міжнародних угод належать:

- Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію (Страсбурзька угода);

- Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації знаків (Ніццька угода);

- Віденська угода про введення Міжнародної класифікації образотворчих елементів знаків для товарів (Віденська угода);

- Локарнська угода про введення Міжнародної класифікації промислових зразків (Локарнська угода).

Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію (Страсбурзька угода). Підписано 1971 р. Угодою введено міжнародну патентну класифікацію — засіб досягнення уніфікованого класифікування патентних документів на винаходи та корисні моделі в міжнародному плані. З 1 січня 2000 р. уведено в дію сьому редакцію МПК, яка розподіляє всю техніку на 8 розділів, 118 класів, 624 підкласи й понад 67 000 дробових рубрик. Україна не є членом Страсбурзького союзу, проте МПК використовується на її території.

Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації знаків (Ніццька угода). Угоду підписано 1957 р. Угодою введено міжнародну класифікацію товарів і послуг з метою їх реєстрації, що

містить 42 класи: 34 для товарів і 8 для послуг. З 1 січня 1997 р. введено сьому редакцію МКТП.

Віденська угода про введення Міжнародної класифікації образотворчих елементів знаків для товарів (Віденська угода). Підписано 1973 р. Угодою введено класифікацію для знаків, що містять образотворчі елементи або які є такими.

Локарнська угода про введення Міжнародної класифікації промислових зразків (Локарнська угода). Підписано 1968 р.

Угодою введено Міжнародну класифікацію промислових зразків (МКПЗ), яка містить 32 класи і 223 підкласи.

З 1 січня 1999 р. діє сьома редакція МКПЗ.

I, нарешті, до *реєстраційних міжнародних угод належать:*

- Договір про патентну кооперацію;
- Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (Мадридська угода) і Протокол до Мадридської угоди (Мадридський протокол);
- Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків (Гаазька угода);
- Лісабонська угода про охорону найменувань місць по ходженню та їх міжнародної реєстрації (Лісабонська угода).

Договір про патентну кооперацію (Договір РСТ - Раіепі Соорегайіоп Тгеайу). Підписано 1970 р. у Вашингтоні (переглянуто в 1979 і 1984 рр.). На 17.05.2001 учасницями договору є 110 держав. Україна бере участь у договорі з 26 серпня 1992 р.

Подання заявок з метою одержання патентів на один і той самий винахід (корисну модель) у різних державах за традиційною системою означає, що ці заявки мають подаватися зазвичай до окремих патентних відомств, яким доводиться здійснювати формальну експертизу відповідної заявки. При цьому відповідні заявки слід підготувати, що передбачає певні витрати на переклад, на патентних повірених у різних державах і сплату зборів патентним відомствам (до того ж заявник ще не знає, чи є в нього шанси отримати патенти, чи його технічне рішення - уже рівень техніки, тобто не нове). Якщо ці патентні відомства проводять кваліфікаційну експертизу (експертизу заявок по суті), то кожному відомству доводиться виконувати відповідний пошук.

Договір РСТ значно спрощує процедуру одержання патентів на певний винахід (корисну модель) або на групу винаходів (корисних моделей) у різних державах.

Договір РСТ:

- установлює міжнародну систему, за допомогою якої: через подання однієї заявки («міжнародної заявки») до одного патентного відомства («відомствоодержувач») однією мовою будь-якої держави-учасниці РСТ, яку заявник зазначає у своїй заяві («зазначені держави»);

- передбачає проведення формальної експертизи міжнародної заявки одним патентним відомством - відомством-одержувачем;

- піддає кожному міжнародну заявку міжнародному пошуку, результати якого наводять у звіті про пошук, який містить перелік посилань на опубліковані патентні документи, що можуть впливати на патентоспроможність винаходу за міжнародною заявкою;

- передбачає централізовану міжнародну публікацію міжнародних заявок з міжнародними звітами про пошук, а також їх відправлення зазначеним відомствам;

- надає звіт, що містить відомості про те, чи відповідає заявлений винахід певним міжнародним критеріям патентоспроможності.

Розглянуту сукупність дій зазвичай називають міжнародною фазою процедури РСТ, після чого настає національна фаза міжнародної заявки в кожній державі, зазначеній у заяві міжнародної заявки. Процедура національної фази міжнародної заявки в нашій державі регламентується Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (Мадридська угода) і Протокол до Мадридської угоди (Мадридський протокол). Мадридську угоду підписано 1891 р. і доповнено Мадридським протоколом 1989 р. Україна - учасниця Угоди з грудня 1991 р.

Угодою передбачено міжнародну реєстрацію знаків для товарів і послуг Міжнародним бюро ВОІВ. Ця угода надає власникам знака ряд переваг. Так, фізична або юридична особа, яка бажає одержати охорону свого товарного знака в кількох державах, зазвичай має виконати формальні вимоги щодо реєстрації товарних знаків національних відомств кожної окремої держави (різні процедури, потреба подання заявки різними мовами, різні строки охорони та ін.). Крім того, потреба подання національних заявок у кожній державі призводить до певних матеріальних витрат (національні збори, гонорари патентним повіреним і перекладачам тощо).

Мадридська угода передбачає подання однієї заявки на міжнародну реєстрацію, що поширює свою дію на держави-учасниці угоди. Цю заявку подають однією мовою (французькою), а збори сплачують лише один раз до Міжнародного бюро ВОІВ; строк дії охорони становить двадцять років для всіх держав, на які поширюється охорона, з можливістю продовження реєстрації (кожні 20 років).

Мадридський протокол являє собою доповнення до Мадридської угоди і прийнятий з метою введення в систему міжнародної реєстрації знаків деяких нових елементів, які спрощують приєднання до угоди окремих держав (зокрема, заявки на міжнародну реєстрацію знаків можна скласти не лише французькою, а й англійською мовою).

Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків (Гаазька угода). Підписано 1925 р., після чого неодноразово переглянуто й доповнено. Угоду відкрито для держав-учасниць Паризької конвенції (Україна не є учасницею угоди). Основна мета угоди - забезпечення охорони промислових зразків у державах-учасницях Гаазької угоди з виконанням мінімальних формальностей та з мінімальними витратами шляхом подання лише однієї заявки безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ або через

національне відомство держави-учасниці, якщо цього потребує її національне законодавство.

Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження та їх міжнародної реєстрації (Лісабонська угода). Підписано 1958 р. Україна не є учасницею Лісабонської угоди.

Угода передбачає захист зареєстрованого за міжнародною процедурою найменування місця походження зазвичай в усіх державах-учасницях доти, доки це найменування охороняється в державі походження.

Крім того, одна з угод, що регулює відносини щодо прав інтелектуальної власності, - Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТВІР8). Основи створення цивілізованої системи світової торгівлі закладено ще 1948 р., коли на Женевській конференції було підписано Генеральну угоду з тарифів і торгівлі (ГАТТ), метою якої було розроблення та узгодження принципів створення нормативно-правової бази для лібералізації міжнародних торгових відносин. Багаторічні переговори та консультації в рамках ГАТТ завершилися створенням Світової організації торгівлі (СОТ), яка почала діяти з 1 січня 1995 р.

У межах договору про створення СОТ і діє Угода ТКІРЗ, метою якої є усунення перешкод на шляху розвитку міжнародної торгівлі, сприяння забезпеченню ефективного захисту прав інтелектуальної власності, з тим, щоб заходи щодо реалізації прав цієї форми власності не створювали перешкод для законної торгівлі.

Угоду побудовано на підставі існуючих міжнародних конвенцій щодо прав інтелектуальної власності. Її положення стосуються таких прав інтелектуальної власності, як авторські й суміжні права, товарні знаки, географічні позначення, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, топографії ІМС, конфіденційна інформація.

Регіональні міжнародні організації з питань охорони інтелектуальної власності.

Одна з форм міжнародного співробітництва у сфері охорони інтелектуальної власності - діяльність регіональних міжнародних організацій.

Європейська патентна організація (ЄПО). ЄПО засновано 1973 р. відповідно до Європейської патентної конвенції. Основна мета Конвенції - запобігання дублюванню діяльності патентних служб щодо пошуку та експертизи патентних заявок. Конвенція передбачає видачу Європейського патенту Європейським патентним відомством. У кожній державі-учасниці Конвенції, за винятком держав спільного ринку, виданий Європейський патент діє як національний.

Євразійська патентна організація (ЄАПО). ЄАПО створено відповідно до Євразійської патентної конвенції, яку підписано в Москві 1994 р.

Конвенція передбачає видачу Євразійського патенту, дія якого регулюється тими самими положеннями, що і дія національного патенту, виданого в державі-учасниці. Конвенція дає можливість заявнику подати одну заявку однією мовою (російською) до одного відомства-одержувача. У

2001 р. Конвенція діяла на території дев'яти держав СНД (Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Російської Федерації, Таджикистану й Туркменистану; Україною Конвенцію не ратифіковано).

Міждержавна рада для координації спільної діяльності зі створення Міждержавної системи охорони промислової власності держав СНД (МДР). Підписанов Москві 1993 р. Конвенція об'єднує більшість держав - колишніх республік СРСР. МДР створено з метою координації спільної діяльності держав-учасниць, гармонізації національних законодавств, а також допомоги в становленні та розвитку національних патентних систем.

На Африканському континенті діють:

- 1) Африканська організація інтелектуальної власності (ОАРІ), створена 1977 р. для франкомовних держав Центральної та Західної Африки;
- 2) Африканська регіональна організація промислової власності (АКІРО), створена 1976 р. для англomовних держав Африки.

Патентування винаходів» і корисних моделей в іноземних державах

Патент на винахід (корисну модель) надає охорону винаходу (корисній моделі) на певній території, тобто в конкретній державі (державих), протягом певного часу. У всіх інших державах це технічне рішення може безперешкодно використовувати будь-яка особа.

За допомогою патенту його власник (або правонаступник) - монополіст у використанні запатентованого технічного рішення в обсязі прав, що надаються йому законодавством держави, на території якої діє патент.

Комплекс заходів, спрямованих на одержання правової охорони на винахід (корисну модель), здійснюються відповідно до національних законодавств держав патентування чи міжнародних договорів, називають патентуванням. До цих заходів належать: визначення доцільності патентування; визначення об'єкта патентування; вибір держав патентування; вибір процедури патентування; підготовка заявки на винахід (або корисну модель, далі - винахід) для патентування в іноземних державах; подання заявки на патент у відповідні іноземні патентні відомства; сплата зборів за дії, пов'язані з діловодством за заявкою, а також послуг патентних повірених; ведення листування з патентними відомствами в процесі проведення експертизи заявок на патенти; одержання патентів на винахід; підтримання чинності патентів відповідно до національних законодавств; ведення листування з адміністративними и судовими органами, якщо порушено справи про патентні суперечки, а також інші дії.

Перше питання, яке постає під час вирішення доцільності одержання правової охорони на технічне рішення, - це визначення можливості одержання такої правової охорони. У цьому разі слід відповісти на такі запитання:

- 1) чи відповідає технічне рішення критеріям охороноздатності;
- 2) чи можливо скласти формулу винаходу так, щоб вона забезпечувала правовий захист у достатньому обсязі;
- 3) чи можливо, виконуючи вимоги національного законодавства про повноту розкриття суті винаходу, скласти опис винаходу, не розкриваючи

при цьому повністю секретів, що унеможлиблює його несанкціоноване використання;

4) чи можливий контроль за використанням винаходу.

Якщо на ці запитання можна дати позитивні відповіді, то виникають нові:

1) яка конкретна мета патентування;

2) у яких державах доцільно патентувати технічне рішення;

3) яку процедуру патентування доцільно використати;

4) на який вид об'єктів промислової власності доцільно одержати правову охорону;

5) на які кошти здійснювати патентування.

Отже, одержання охорони технічного рішення містить три головні аспекти:

1) функціональний - вид правової охорони (патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок, свідоцтво на топографію ІМС або охорону ноу-хау), строки й системи патентування;

2) географічний - у яких державах доцільно одержати правову охорону;

3) фінансовий - на які кошти здійснювати заходи щодо охорони технічного рішення.

З якою ж метою найчастіше здійснюють патентування технічних рішень в іноземних державах?

Патентування доцільне з метою експорту продукції. Патентна охорона підвищує шанси виходу на ринок із запатентованою продукцією, а у випадку недобросовісної конкуренції дає змогу вжити цивілізованих заходів щодо її припинення. Проте патентування доцільне не у разі будь-якого експорту, а найчастіше у разі стабільного експорту в державу патентування. У випадку разового контракту незначного обсягу патентування зазвичай недоцільне.

Велике значення має патентна охорона науково-технічних розробок під час планування продажу ліцензій на технології, які розроблені на основі таких розробок і мають патентоспроможності об'єкти промислової власності.

Іноді особа проводить патентування технічних рішень з метою створення сприятливого клімату для подальшого виходу на ринок. У цьому разі патентування зазвичай здійснюють з метою спостереження за потенційними конкурентами й досить ефективною реклами нового товару.

Патентування можливе з метою витіснення конкурентів і захоплення ринку (реалізація політики «експансії»).

Патентування здійснюють для експонування продукції на виставках, ярмарках тощо з можливістю наступної реалізації продукції за кордоном. Вибір виду правової охорони залежить від об'єкта правової охорони (винахід, корисна модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг тощо) і від національних законодавств держав, у яких визначено доцільність отримати правову охорону. Процедуру патентування вибирають залежно від передбачуваних ринків збуту технічного рішення, строків оформлення та умов одержання охоронного документа, участі держав у міжнародних і

регіональних договорах з охорони промислової власності, наявності коштів на патентування та інших чинників.

Слід пам'ятати, що одержання охоронних документів на технічне рішення передбачає витрати коштів не тільки на саму процедуру оформлення заявок і одержання цих документів, а й на щорічне підтримання чинності охоронних документів зазвичай у кожній державі, на території яких діють ці документи.