М. Ю. Потоцький

Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні

М. Ю. ПОТОЦЬКИЙ

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Монографія

Київ
ДП «Видавничий дім «Персонал»
2014

УДК 347.77/.78:340.132](477)
ББК 67.9(4Укр)404.3

Рецензенти: *О. Х. Юлдашев*, д-р юрид. наук, проф., зав. каф. цивільно-правових дисциплін Ін-ту права ім. князя Володимира Великого
Н. М. Мироненко, д-р юрид. наук, доц., чл.-кор., засл. юрист України, Нац. акад. правових наук України, заст. директора з наук. роботи Наук.-дослід. ін-ту інтелектуальної власності НАПрН України
П. С. Матвєєв, д-р юрид. наук, доц., проф. каф. цивільно-правових дисциплін Навч.-наук. ін-ту права і психол. Нац. акад. внутрішніх справ

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 3 від 26.03.14)

Потоцький М. Ю.

П64 Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні: монографія / М. Ю. Потоцький. — К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2014. — 620 с. — Бібліогр. : с. 587–619.

ISBN 978-617-02-0170-6

Досліджено проблеми господарсько-правового захисту інтелектуальної власності в Україні. Дано правову характеристику господарювання з використанням прав інтелектуальної власності, осмислено онтологічні, гносеологічні, аксіологічні аспекти права інтелектуальної власності в господарських правовідносинах, охарактеризовано господарсько-правові способи захисту прав інтелектуальної власності, деталізовано захист прав суб'єктів господарювання у відносинах інтелектуальної власності, надано пропозиції з вирішення спорів у цій сфері.

Для студентів, викладачів вищих навчальних юридичних закладів, аспірантів, науковців, адвокатів, патентних повірених, суддів, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами господарсько-правового захисту інтелектуальної власності.

ББК 67.9(4Укр)404.3

© М. Ю. Потоцький, 2014
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2014
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2014

ISBN 978-617-02-0170-6

ЗМІСТ

Вступ 5

Розділ І. Господарсько-правові засади інтелектуальної власності 16
1.1. Господарсько-правова феноменологія інтелектуальної власності 16
1.2. Господарсько-правові онтологічно-гносеологічні аспекти інтелектуальної власності 38
1.3. Господарсько-правова аксіологія інтелектуальної власності 60
1.4. Господарсько-правова праксеологія інтелектуальної власності 72
1.5. Національно-правове регулювання використання інтелектуальної власності у господарській діяльності 87
1.6. Міжнародно-правове регулювання використання інтелектуальної власності у господарській діяльності 125
Висновки 147

Розділ ІІ. Загальнотеоретичні засади господарсько-правового захисту прав інтелектуальної власності 154
2.1. Господарсько-правовий захист в системі правової охорони інтелектуальної власності 154
2.2. Господарсько-правовий захист права інтелектуальної власності та законного (охоронюваного законом) інтересу у сфері інтелектуальної власності 175
2.3. Підстави виникнення права на господарсько-правовий захист права інтелектуальної власності 200
2.4. Господарсько-правова відповідальність за порушення права інтелектуальної власності 212
Висновки 233

Розділ ІІІ. Господарсько-правові способи захисту прав інтелектуальної власності 239
3.1. Господарсько-правові способи захисту в структурі способів захисту права інтелектуальної власності 239
3.2. Способи захисту прав інтелектуальної власності, по-в'язаних з правовим статусом суб'єкта господарювання 261

3.3. Способи захисту прав інтелектуальної власності, що випливають із господарських правовідносин 277
3.4. Способи захисту прав інтелектуальної власності, що випливають із господарсько-договірних правовідносин ... 315
3.5. Способи захисту прав інтелектуальної власності, що випливають із господарсько-деліктних правовідносин 346
Висновки 372

Розділ IV. Захист прав суб'єктів господарювання у відносинах інтелектуальної власності 380
4.1. Право інтелектуальної власності суб'єктів господарювання 380
4.2. Захист прав суб'єктів господарювання у відносинах набуття прав інтелектуальної власності 414
4.3. Захист прав суб'єктів господарювання у відносинах використання права інтелектуальної власності у підприємництві 435
4.4. Захист прав суб'єктів господарювання у відносинах припинення прав інтелектуальної власності 451
4.5. Захист прав суб'єктів господарювання у відносинах визнання недійсними прав інтелектуальної власності 468
Висновки 497

Розділ V. Вирішення господарських спорів у сфері інтелектуальної власності 504
5.1. Досудове вирішення господарських спорів у сфері інтелектуальної власності 504
5.2. Вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності у порядку господарського судочинства 516
5.3. Альтернативне вирішення господарських спорів у сфері інтелектуальної власності 534
5.4. Вирішення господарських спорів у сфері інтелектуальної власності у порядку третейського судочинства 546
5.5. Вирішення господарських спорів у сфері інтелектуальної власності у Міжнародному комерційному арбітражному суді 557
Висновки 567
Узагальнення 571
Використані джерела 587

ВСТУП

В умовах інформаційного суспільства та активних глобалізаційних процесів, що сприяють широкому обміну інформацією, пришвидшують темп життя та вимагають вирішення нестандартних завдань, пошуку та реалізації новаторських рішень і підходів для задоволення вимог принципово нових соціально-історичних умов, належне функціонування та розвиток будь-якої сфери суспільного життя неможливий без їх постійного забезпечення якісно новими та неповторними результатами творчої діяльності, що, як правило, реалізуються в об'єктах права інтелектуальної власності. В таких умовах творча діяльність не тільки забезпечує духовно-культурний соціальний розвиток, а й, сприяючи постійному розвитку технологій і виробництва, виступає потужним інструментом та рушійною силою соціально-економічного прогресу, створення національного багатства, джерелом додаткового доходу та визначальною умовою конкурентоспроможності бізнесу. Саме ті галузі економіки, в яких інтенсивно реалізуються результати творчої (інтелектуальної) діяльності, в умовах сьогодення отримують найдинамічніший розвиток. Вказане сприяє зростанню цінності інтелектуальної власності та її широкому залученню до сфери господарської діяльності, а особливо — підприємництва. Органічному поєднанню інтелектуальної власності та підприємництва сприяє властива їм спорідненість, обумовлена такими характерними рисами, як ініціативність, творчість, ризиковість, новаторський характер, спрямований на реалізацію нових ідей, створення і випуск нової продукції, застосування нових методів господарювання чи виробництва.

Водночас не можна не зауважити, що сьогодні розвиток національного підприємництва в Україні стримується низкою проблем, зумовлених повільними темпами впровадження новітніх досягнень науки і техніки, недостатньою державною під-

тримкою підприємництва у сфері інтелектуальної власності, що нерідко визначають високу собівартість і низьку конкурентоспроможність вітчизняних товарів порівняно зі світовими аналогами.

За таких умов створення і використання конкурентоспроможних інтелектуальних продуктів, необхідних для задоволення цілей підприємництва, може бути забезпечено тільки за наявності надійної системи правової охорони і захисту відповідних прав. В цілому історія розвитку такої системи правової охорони свідчить, що поштовхом її виникнення та становлення були саме майнові (економічні) інтереси підприємців, що прагнули використати інтелектуальні ресурси з метою отримання прибутку, а тому потребували чіткого визначення "правил гри" для ефективного юридичного захисту своїх капіталовкладень та одержаних новаторських запроваджень. Спираючись на викладене зазначимо, що саме підприємництво, як специфічна новаторська діяльність, спрямована на одержання прибутку, зумовило формування правового регулювання творчих відносин як в духовній (художній), так і в науково-технічній сферах, а усвідомлення майнової (економічної) значущості прав інтелектуальної власності і сьогодні сприяє поступовому становленню господарсько-правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.

Історичні особливості становлення всієї правової системи України зумовили специфіку та повільний розвиток зазначеного законодавчого регулювання, що фактично відбувався протягом останніх двох десятиліть. Так, до 1991 р. в умовах абсолютної переваги суспільної форми власності та панівної соціалістичної ідеології в Україні підприємницька діяльність як така не існувала, виключне право розпоряджатися інтелектуальною власністю належало державі, спеціальні закони про охорону інтелектуальної власності були відсутні та замінювались в основному підзаконними актами. З огляду на це історія становлення і розвитку повноцінного сучасного правового регулювання, відносин підприємництва і відносин щодо використання інтелектуальної власності розпочалась тільки після

проголошення незалежності України з початком поступового переходу від планової економіки до ринкових відносин.

Оскільки відносини у сфері інтелектуальної власності характеризуються приватною, цивільно-правовою природою, розвиток спеціального законодавства, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності, відбувався переважно в цивілістичному руслі та характеризувався недостатньою економічною та господарсько-правовою спрямованістю. Увагу на питаннях господарсько-правового регулювання інтелектуальної власності одними з перших певною мірою акцентували органи системи судової господарської юрисдикції. Виконуючи невластиві їм функції законотворчості, вони вчинили спробу врегулювати вказану прогалину, вживаючи ряд організаційних заходів, спрямованих на вдосконалення ефективного судового захисту у цій сфері. Особливе значення в цьому контексті має діяльність Вищого господарського суду України, який для надання методичної допомоги судам з метою забезпечення однакової правильної судової практики розпочав роботу по узагальненню судової практики та наданню рекомендацій по розгляду господарських судових справ щодо прав інтелектуальної власності. Вказані узагальнення та рекомендації засвідчили свою ефективність і можуть бути використані при внесенні змін до законодавчих актів, у тому числі процесуальних законів.

Накопичена за роки становлення господарської сфери правозастосовна практика, яка виявила недоліки та прогалини правового регулювання, а також завершення процесу становлення підприємницьких відносин на засадах ринкової економіки актуалізували необхідність фундаментальних теоретичних розробок та подальшого вдосконалення законодавства, що регулює використання інтелектуальної власності у сфері господарювання.

Наразі в науковій юридичній літературі наявна достатня кількість досліджень різноманітних аспектів прав інтелектуальної власності. Так, проблеми міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності досліджували В. Д. Базилевич, І. І. Дах-

но, В. С. Дроб'язко, В. О. Жаров, Ю. М. Капіца, І. Ю. Кожарська, О. П. Орлюк, О. А. Підопригора, П. М. Цибульов, О. Х. Юлдашев. Теоретичним розробкам механізму охорони прав інтелектуальної власності, цивільно-правовим способам захисту таких прав та окремим аспектам відповідальності за їх порушення приділяли увагу О. В. Безух, Д. Гетманьцев, В. А. Дозорцев, В. С. Дроб'язко, В. О. Жаров, А. О. Кодинець, В. Коссак, О. В. Кохановська, О. М. Мельник, Н. М. Мироненко, О. П. Орлюк, А. Перебойчук, О. А. Підопригора, О. П. Сергєєв, О. І. Харитонова, Г. Ф. Шершеневич, Р. Б. Шишка. Підстави набуття прав інтелектуальної власності, проблеми їх використання та припинення були предметом досліджень Г. О. Андрощука, Ю. Л. Бошицького, І. Ю. Кожарської, О. П. Орлюк, М. В. Паладія, О. А. Підопригори, Л. І. Работягової, Р. Б. Шишки. Проблематики визнання недійсним права інтелектуальної власності торкалися у своїх працях О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць, Р. О. Стефанчук, О. М. Вінник, В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменський. Питання кримінально-правової охорони інтелектуальної власності були предметом досліджень П. С. Берзіна та А. С. Нерсесяна. Проблематика адміністративно-правової охорони інтелектуальної владності досліджувалась І. Г. Запорожець, Н. О. Можаровською та Л. Т. Комзюком.

Однак необхідно констатувати, що більшість наявних наукових розробок і сьогодні мають цивілістичний чи адміністративно-правовий характер. Чимало наукових та науково-практичних досліджень присвячено проблематиці правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності з точки зору розмежування цивільних та адміністративних правовідносин або адміністративної та господарської юрисдикцій у спорах, що виникають у сфері інтелектуальної власності. Вказане призводить до фактичного ігнорування специфіки господарських (підприємницьких) відносин, що складаються у сфері інтелектуальної власності. Витіснені "на другий план" проблеми використання прав інтелектуальної власності в господарській діяльності та підприємництві, питання господар-

ського-правового захисту прав інтелектуальної власності невиправдано залишаються поза увагою наукової спільноти.

Разом з тим необхідно зауважити, що науковий інтерес до господарсько-правових проблем інтелектуальної власності актуалізувався після включення до Господарського кодексу України глави 16 "Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності", коли у межах господарсько-правових досліджень почала аналізуватися проблематика правової природи інтелектуальної власності, відносин, пов'язаних із введенням об'єктів права інтелектуальної власності до господарського обігу. Наукові дослідження, присвячені вивченню проблем співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України, що почали виникати після цього (зокрема, йдеться про дослідження О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. К. Мамутова, А. Г. Яреми), опосередковано або певною мірою загально торкались також і питань інтелектуальної власності.

Підвищення наукового інтересу до господарсько-правових проблем в цілому та господарсько-правової проблематики інтелектуальної власності зокрема сприяли проведенню в останні роки господарсько-правових досліджень, присвячених інноваціям (Ю. Є. Атаманова), непатентованим об'єктам інтелектуальної власності (С. Р. Шевчук), технологіям як об'єкту інтелектуальної власності (О. М. Давидюк), торговельним маркам (О. А. Рассомахіна), праву на ділову репутацію суб'єктів господарювання (І. Ф. Коваль), судовому захисту немайнових прав суб'єктів господарювання (А. І. Гурова), інституту права промислової власності за законодавством України та особливостей його правового регулювання у межах господарського права (О. М. Вінник), правомочностей суб'єктів господарювання щодо об'єктів права інтелектуальної власності (В. М. Гайворонський) тощо.

Однак, не дивлячись на звернення наукової уваги до зазначених вище питань, наявні господарсько-правові дослідження таки залишають невирішеною низку важливих теоретичних та практичних господарсько-правових проблем, пов'язаних з правовою охороною об'єктів права інтелектуальної власності, не-

достатньо розкривають господарсько-правову природу інтелектуальної власності, не повною мірою висвітлюють роль права інтелектуальної власності у підприємницькій діяльності, не містять достатніх пропозицій щодо вдосконалення правового режиму використання прав інтелектуальної власності у господарській діяльності та підприємництві.

Так, необхідно констатувати, що належної наукової уваги не приділялося проблематиці захисту прав суб'єктів господарювання у відносинах набуття та припинення прав інтелектуальної власності, а також їх використання у підприємництві. Поза належною увагою науковців залишились також питання виокремлення господарсько-правової відповідальності як окремої ланки у сфері інтелектуальної власності та удосконалення механізму її застосування, аналізу понятійного апарату захисту прав, зокрема, змісту категорій "порушення", "оспорення", "невизнання" або "посягання" на права інтелектуальної власності в господарсько-правовому контексті. Крім того, у контексті захисту прав інтелектуальної власності суб'єктів господарювання науковцями також не приділялось достатньої наукової уваги окремим аспектам використання інтелектуальної власності у міжнародних господарських відносинах. А недостатня увага до питань співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України у сфері інтелектуальної власності призвела до фактичного ігнорування положень Господарського кодексу України при врегулюванні відносин у вказаній сфері.

Водночас загальна трансформація господарських відносин, поступове утвердження прав інтелектуальної власності як визначального фактора підприємницької діяльності та усвідомлення перспективності їх застосування в господарюванні та підприємництві обумовлюють важливість подальших наукових досліджень названих господарсько-правових проблем.

Усвідомлюючи важливість розробки вказаної проблематики, в межах нашого дослідження ми спробували приділити їй достатню увагу та віднайти шляхи вирішення окремих названих проблем.