

**Юрій Капіца,**

кандидат юридичних наук,  
директор Центру інтелектуальної власності  
та передачі технологій НАН України

УДК 347.77:061.1ЄС

## ГАРМОНІЗОВАНЕ ТА НЕГАРМОНІЗОВАНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВ — ЧЛЕНІВ ЄС У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

*Розглядається повнота гармонізації законодавства держав — членів Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності. Визначаються напрями, не охоплені гармонізацією або в яких її було призупинено. Вказується на проблему фрагментарності гармонізації законодавства у сфері авторського права і суміжних прав. Зазначається актуальність урахування при адаптації законодавства України до негармонізованого законодавства держав-членів, зокрема, що стосується охорони корисних моделей, службових винаходів, репрографічного відтворення, публічного використання фонограм і відеограм, приватного копіювання, укладання договорів про передачу майнових прав та ліцензійних договорів тощо.*

**Ключові слова:** право інтелектуальної власності, Європейський Союз, гармонізація, авторське право і суміжні права, адаптація законодавства.

Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС» передбачена адаптація законодавства України до *acquis communautaire*. Вказане *acquis* становлять й переліки актів ЄС, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та положення Угоди, зокрема, щодо охорони інтелектуальної власності (глава 9 розділу IV).

У той самий час *acquis* у сфері інтелектуальної власності стосується лише частини національного законодавства. Значне коло сфер права інтелектуальної власності держав-членів не охоплено процесом гармонізації, або можливість гармонізації вивчається Європейською комісією, або гармонізацію у певних сферах призупинено. Національне законодавство держав — членів ЄС з охорони інтелектуальної власності становить цілісну систему. Таким чином, адаптація

законодавства України до законодавства ЄС має враховувати й негармонізоване законодавство держав-членів з метою виключення у законодавстві України застарілих норм, що не відповідають сучасному розвитку права інтелектуальної власності держав — членів ЄС.

Метою статті є дослідження гармонізованого та негармонізованого законодавства ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності.

Гармонізоване законодавство ЄС у сфері інтелектуальної власності, а також діяльність Європейської комісії з наближення законодавства досліджувалося колективом авторів у рамках Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС [1]. Негармонізоване законодавство у сфері охорони авторського права й суміжних прав ЄС досліджувалося Ю. Капіцей, С. Ступаком, О. Жувако [2]. Окремі напрями не-

гармонізованого законодавства ЄС (корисні моделі) були предметом розгляду В. Дроб'язка (колективне управління), О. Орлюк, Л. Работягової, Т. Романюк (корисні моделі) тощо. Проте в цілому негармонізоване законодавство ЄС у сфері інтелектуальної власності не було предметом спеціальних досліджень.

Аналіз національного законодавства держав — членів ЄС з охорони інтелектуальної власності дозволяє виділити наступні сфери негармонізованого законодавства:

*авторське право і суміжні права:* об'єкти, яким надається охорона; об'єкти, що не охороняються; перелік та зміст моральних та майнових прав; права автора; майнові права на твори, створені під час трудових відносин та на замовлення; випадки та зміст вільного використання творів; публічне використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою; відтворення об'єктів авторського права і суміжних прав у домашніх умовах і виключно в особистих цілях (приватне копіювання); репрографічне відтворення; охорона фільмів, аудіовізуальних творів і відеограм; договори на передачу майнових прав та ліцензійні договори тощо;

*право промислової власності:* охорона корисних моделей; патентоздатність винаходів, пов'язаних з комп'ютером; охорона географічних зазначень та найменувань походження (відзначимо, що Регламент 2081/92 здійснив лише обмежений вплив на національне законодавство); охорона фірмових найменувань; охорона сортів рослин (при суттєвій уніфікації законодавства під впливом Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин UPOV, а також впливі Регламенту 2100/94 на національне законодавство має певні відмінності); службові винаходи, корисні моделі, промислові зразки та виплата винагороди; договори про передачу майнових прав та ліцензійні договори тощо;

*захист прав інтелектуальної власності:* кримінально-правовий; цивільно-правовий та адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет тощо.

Слід зазначити, що Європейський Союз останніми роками прийняв важливу Директиву 2014/26/ЄС від 26 лютого 2014 р. про колективне управління авторським правом і суміжними правами

та багатотериторіальне ліцензування прав на музичні твори для використання он-лайн на внутрішньому ринку, а також у 2016 р. передбачає прийняття Директиви щодо охорони нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (торговельних секретів) проти незаконного привласнення, використання та відкриття (від 28 листопада 2013 р.).

У деяких із зазначених вище сфер Європейською комісією (далі — ЄК) здійснювалася діяльність з гармонізації законодавства. Так, ЄС не вдалося прийняти проект Директиви ЄС щодо патентоздатності винаходів, пов'язаних з комп'ютером 2002 р. [3], що є цікавим прикладом, коли після п'яти років підготовки, обговорень, досліджень документ було відхилено переважною більшістю Європейського Парламенту (648 до 14 голосів). Вказане відповідало інтересам як супротивників розширення патентної охорони комп'ютерних програм, так і її прихильників, які бачили у встановленні більш чітких критеріїв патентування послаблення можливості патентування програмного забезпечення [4]. Наслідком цього стало залишення патентування програмного забезпечення за Європейською патентною конвенцією та національним законодавством на незначному рівні. Проте проект Директиви, матеріали досліджень ЄК містять важливу інформацію щодо практики патентування винаходів, пов'язаних з комп'ютером за Європейською патентною конвенцією та національним законодавством, що має практичне значення при вдосконаленні законодавства України.

У 1997 р. ЄК було представлено проект Директиви про наближення правових заходів з охорони винаходів через корисну модель [5]. Директива містила ряд цікавих та прогресивних для держав — членів ЄС, а також третіх країн положень, проте не знайшла підтримки серед представників промисловості, що було пов'язано з побоюваннями, що введення гармонізованої охорони посилить увагу до патентування корисних моделей та створить конкуренцію між патентуванням корисних моделей та патентуванням винаходів. Раніше цей інструмент, враховуючи незначний обсяг іноземних заявок на корисну модель, залишався переважно національним. У той самий час більш низькі вимоги щодо патентного захисту корисних моделей мог-

ли призвести до послаблення в цілому патентної охорони та зниження привабливості високотехнологічних інвестицій. Разом із тим, проект директиви містив цікаві напрацювання щодо посилення охорони корисних моделей. Це стосується введення більш обмеженого, аніж для винаходу, винахідницького рівня. Заслугує на увагу, що для процедур хірургічного або терапевтичного лікування не передбачалося надання правової охорони. Важливим є зобов'язання патентного офісу з підготовки звіту щодо існуючого рівня техніки за клопотанням заявника або іншої зацікавленої сторони. Проект директиви також містив корисні положення щодо співіснування та перетворення заявок на винахід та корисну модель з можливістю подвійної охорони: один і той самий винахід міг становити одночасно або у черговості предмет патентної заявки та заявки на корисну модель. Це стосується також і можливості подання заявок на корисні моделі до інших країн з зазначенням дати пріоритету першої заявки на корисну модель або на винахід упродовж терміну 12 місяців з дати подання першої заявки та можливості перетворення заявки на винахід на заявку на корисну модель.

Суттєво розвинутим у державах — членах ЄС є інститут службових винаходів та сплати винагороди винахідникам. Це стосується Закону ФРН «Про службові винаходи» 1957 р. (із змінами), що містить, зокрема, підходи до визначення розміру винагороди, Директиви Федерального міністерства економіки та праці ФРН щодо виплати винагороди за службові винаходи 1959 р. (із змінами), практики Франції визначення розміру виплати винагороди колективними угодами, а також Національним комітетом з винаходів найманих працівників, Закону Фінляндії «Про право на винаходи найманих працівників» 1967 р. та Декрету 527/1988 (із змінами) щодо виплати винагороди винахідникам тощо. В Україні існуючі норми галузевих законів щодо винаходів, промислових зразків, інших ОІВ суперечать одні іншим, не враховують особливостей сучасного врегулювання відносин роботодавця та винахідника в державах — членах ЄС. Відсутнє як на рівні закону, так і підзаконних актів визначення підходів до виплати винагороди винахідникам. Все це послаблює зацікавленість винахідника у створенні

винаходів, впливає на закріплення більш низьких конкурентоспроможності та технологічного рівня українських підприємств.

Фрагментарність гармонізації авторського права і суміжних прав у ЄС підкреслювалася у багатьох дослідженнях [2; 6]. Суттєве значення для вдосконалення законодавства України щодо визначення майнових та немайнових прав авторів та випадків вільного використання має проект Європейського кодексу авторського права, підготовлений представниками академічної спільноти країн ЄС (проект Witter) [7]. Слід зазначити, що перелік винятків та обмежень Інформаційної директиви (ст. 5), у зв'язку з їх необов'язковістю та, інколи, досить широкими формулюваннями, призвели до протилежного результату — запровадження у державах-членах виключень та обмежень, які суттєво різняться [8].

Аналіз законодавства та діяльності організацій колективного управління в Україні та державах — членах ЄС стосовно збору винагороди за опубліковані з комерційною метою фонограми і відеограми свідчить про суттєві відмінності. Так, у більшості держав-членів збір винагороди виконавців здійснює одна організація або колективні організації виконавців і виробників фонограм або спеціально утворена декількома колективними організаціями виконавців і виробників фонограм окрема єдина організація. Важливим є державний контроль збору винагороди у державах Східної Європи — нових членах ЄС.

У цілому для держав — членів ЄС характерним є ефективна практика щодо приватного копіювання. Проте відмінності національного законодавства щодо виробників та імпортерів чистих носіїв і обладнання, обумовило ініціативи ЄК з вивчення актуальності гармонізації цього інституту в межах ЄС. У той самий час в Україні незначні, у порівнянні державами ЄС, суми зібраної винагороди, відсутність дієвих важелів впливу на осіб, що мають сплачувати збори, свідчать про малоефективність національного законодавства. Актуальним є введення контролю та адміністративної відповідальності за несплату зборів виробниками чи імпортерами обладнання та носіїв, а також, з урахуванням досвіду європейських країн, запровадження ефективного механізму розподілу коштів.

В Україні відсутнє законодавче врегулювання та практика виплати винагороди авторам за репрографічне відтворення. Разом із тим, така практика широко застосовується в ЄС з визначенням суб'єктів, що мають сплачувати винагороду, організації, яка має здійснювати її збір та розподіл, затвердження урядом ставок виплати винагороди.

Актуальним для України є практика регулювання використання фільмів, аудіовізуальних творів і відеограм у державах — членах ЄС, що включає, зокрема, право автора використовувати власний твір в іншому аудіовізуальному творі, якщо аудіовізуальний твір не був оприлюднений впродовж певного строку або після спливу певного строку від надання дозволу виробнику аудіовізуального твору; особливості завершення аудіовізуального твору, обмеження права виробника використовувати епізоди аудіовізуального твору тощо [2, с. 541—544].

**Висновки.** Характерним для національного законодавства держав — чле-

нів ЄС з охорони інтелектуальної власності є залишення значних галузей, що не були гармонізовані. Проте вказані галузі становлять інтерес в Україні у зв'язку з адаптацією національного законодавства до законодавства ЄС та необхідністю врахування сучасних правових рішень, що стосуються законодавства з охорони інтелектуальної власності в цілому. Також корисним є досвід Європейської комісії з наближення законодавства з питань, де гармонізацію законодавства було зупинено, або з перспективних напрямів. Уявляється важливим при оновленні національного законодавства врахування досвіду держав — членів ЄС та напрацювань Європейської комісії щодо охорони корисних моделей, службових винаходів та виплати винагороди винахідникам, визначення переліку та змісту немайнових та майнових прав інтелектуальної власності, випадків вільного використання об'єктів авторського права, регулювання укладання договорів про передачу прав та ліцензійних договорів тощо.

#### ПРИМІТКИ

1. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / за ред. Ю. М. Капіци; кол. авт.: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов, О. О. Тверезенко [та ін.]. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. — 1104 с.

2. Капіца Ю. М. Авторське право і суміжні права в Європі / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака. — К.: Логос, 2012. — 692 с.

3. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, 20.02.2002. COM (2002) 92 final.

4. Summary report of replies to the questionnaire on the impact of the Community utility model with a view to updating the Green Paper on protection by the utility model in the internal market. European Commission, 1.03.2002 (SEC(2001)1307).

5. Proposal for a Directive approximating the legal arrangements for the protection of inventions by utility model // OJ C 36 від 3.02.98. — P. 13.

6. Hugenholtz B., Eechoud M., Gompel S. [et al]. The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy. Final report. Institute for Information Law. University of Amsterdam. The Netherlands. November 2006. — P. 211–214.

7. European Copyright Code [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.copyrightcode.eu>.

8. Guibault L., Westkamp G., Rieber-Mohn T. [et al]. Study on the Implementation and Effect in Member States' Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society. Final report to the European Commission, DG Internal Market. Part 1, February 2007. — 199 p.

**Капіца Юрій.** *Гармонизованное и негармонизованное законодательство государств — членов ЕС в сфере интеллектуальной собственности.*

*Рассматривается полнота гармонизации законодательства государств — членов ЕС в сфере охраны интеллектуальной собственности. Выделены направления законодательства, не охваченные гармонизацией или в которых она была приостановлена. Указывается на проблему фрагментарности гармонизации законодательства в сфере*

торского права и смежных прав. Отмечается актуальность учета при адаптации законодательства Украины к негармонизированному законодательству государств-членов, в частности, что касается охраны полезных моделей, служебных изобретений, репрографического воспроизведения, публичного использования фонограмм и видеogramм, частного копирования, заключения договоров о передаче имущественных прав и лицензионных договоров и др.

**Ключевые слова:** право интеллектуальной собственности, Европейский Союз, гармонизация, авторское право и смежные права, адаптация законодательства.

**Kapitsa Yuriy. Harmonised and non harmonised EU Member States legislation in the field of intellectual property.**

The article devoted to the analysis of completeness of harmonization of the laws of the Member States in the field of intellectual property. The areas are identified not covered by harmonization or where it was stopped, concerning in particular: copyright and related rights: definition of works, works not protected by copyright; list and contents of moral and economic rights; rights to the works made in the course of employment and on commission; limitations; public use of phonograms and videograms published for commercial purposes; private copying levies; reprographic reproduction; protection of films, audiovisual products and video etc.; industrial property rights: protection of utility models; the patentability of inventions related to computer; protection of geographical indications and designations of origin taking into account that Regulation 2081/92 has made only a limited impact on national law; protection of trade names; service inventions, utility models, industrial designs and payment of compensation; enforcement of intellectual property rights: criminal protection; civil and administrative protection of IPR in Internet etc.; assignment and licensing of the economic rights.

It is noted the problem of fragmentation of harmonization of legislation on copyright and related rights. The importance of the codification of the EU member-states copyright law by Wittem group is stressed, which particularly concerns the definition of economic rights, moral rights, works made in the course of employment and on commission, limitations. It is noted that Information Directive has not led to effective harmonization of rules on exceptions and limitations. The experience of the European Commission to harmonize legislation in areas where it was stopped was analysed, in particular as regards utility models and patentability of computer-implemented inventions.

Analysis of legislation on collective management in Ukraine and EU Member States regarding the collection of fees for commercially published phonograms and videograms indicates of significant differences. In the most of Eastern European EU countries – new EU Member States to collection is carried by one organization or joint organisation of performers and producers of phonograms or by organisation which is specially created by several collective management organizations of performers and producers of phonograms single. It is important that the collection of fees in these countries is under government control. The practices of EU Member States on private copying and distribution of fees is interesting taking into consideration the small amount of fees collected in Ukraine and necessity of improving the effectiveness on Ukrainian legislation and practice in such domain.

It is considered in the process of approximation of Ukrainian legislation to that of the EU it should be taken into account the best Member-States experience in regulating IPR in non-harmonised areas of law and also the European Commission experience of harmonisation in the areas where it was stopped. In particular it applies to the protection of utility models, service inventions, reprographic reproduction, public use of phonograms and videograms, private copying, assignment and licensing.

**Key words:** intellectual property, European Union, harmonisation of legislation, copyright and related rights.