

treaties, with international orders, as well as with the act of international organizations. Ukraine adheres to a monistic concept, since international treaties, the consent to which must be granted by the Verkhovna Rada of Ukraine, are part of national legislation.

**Keywords:** systemic application of law, the primacy of international law, integration into the European Union, the concept of adaptation, a nationwide program of adaptation of legislation, a complex of regulatory support, international treaties.

УДК 347.91

**Г. С. ФЕДИНЯК**

## **РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ**

*Розглядаються джерела правового регулювання права інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві. Стаття містить короткий огляд багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів, національного законодавства України з питань інтелектуальної власності. Звернено увагу на матеріально-правові та колізійні норми.*

**Ключові слова:** право інтелектуальної власності, колізійні норми, принцип *lex loci protectionis*, особисті немайнові права, майнові права.

### **Фединяк Г. С. Регулирование права интеллектуальной собственности в международном частном праве**

*Рассматриваются источники правового регулирования права интеллектуальной собственности в международном частном праве. Статья содержит краткий обзор многосторонних и двусторонних международных договоров, национального законодательства Украины по вопросам интеллектуальной собственности. Обращено внимание на материально-правовые и коллизионные нормы.*

**Ключевые слова:** право интеллектуальной собственности, коллизионные нормы, принцип *lex loci protectionis*, личные неимущественные права, имущественные права.

---

© ФЕДИНЯК Галина Степанівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка

**Phedinyak Galyna. Regulation of Intellectual Property Law in Private International Law**

*The article considers sources of legal regulation of intellectual property law in private international law. The article contains a brief overview of multilateral and bilateral international treaties, the national legislation of Ukraine on intellectual property. Attention is paid to substantive and conflict norms.*

**Keywords:** *intellectual property law, conflict norms, the principle of lex loci protectionis, personal non-property rights, property rights.*

Інтелектуальна власність у будь-якій державі потребує надійного правового захисту. Сьогодні термін та поняття «інтелектуальна власність» набуває значного поширення, все частіше переходячи з міжнародних договорів у національне законодавство держав та об'єднуючи традиційні об'єкти авторського і патентного права. Термін «інтелектуальна власність» набув поширення після укладення Стокгольмської конвенції 1967 р., якою було засновано Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ). Її членами є 166 держав, у тому числі й Україна. В ст. 2 Конвенції вказано, що інтелектуальна власність охоплює права, які відносяться до літературних, художніх та наукових творів; виконавчої діяльності артистів, звукозапису, радіо- і телевізійних передач; винаходів у всіх сферах людської діяльності, наукових відкриттів; промислових зразків; товарних знаків; фірмових найменувань; комерційних позначень; захисту від недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, що відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художніх сферах.

Відповідно до ч. 1 ст. 418 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом та іншим законом<sup>1</sup>. Об'єктами права інтелектуальної власності є, зокрема: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми; відеограми; передачі (програми) організації мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних

мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин; породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці (ст. 420 Цивільного кодексу України).

Питання права інтелектуальної власності досліджуються вченими багатьох держав. Серед праць українських вчених важливе місце посідають роботи Ю. Г. Матвеева<sup>2</sup>, О. А. Підпригори, О. О. Підпригори<sup>3</sup>. Однак сьогодні чимало питань, пов'язаних з правом інтелектуальної власності, особливо у міжнародному приватному праві, потребують дослідження.

Серед найважливіших положень, які характеризують інтелектуальну власність та право інтелектуальної власності, є наступні. По-перше, поняття «інтелектуальна власність» є збірним. Порівняно з пропонованим ВОІВ воно охоплює значно ширше коло результатів інтелектуальної діяльності. До нині залишається актуальним твердження О. О. Підпригори про те, що коло об'єктів інтелектуальної власності можна поділити на три основні групи. Одну групу складають результати наукової, літературної і художньої творчості, які охороняються авторським правом і суміжними правами; іншу – результати науково-технічної творчості, що охороняються патентним правом, а точніше – правом промислової власності. Останню групу складають засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, які прирівняні до результатів інтелектуальної власності<sup>4</sup>.

По-друге, поняття «інтелектуальна власність» є умовним. Його умовність полягає у тому, що право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного.

По-третє, для інтелектуальної власності характерна територіальність, викликана прагненням держав забезпечити свою незалежність у регулюванні відносин інтелектуальної власності та підтримати вітчизняних правоволодільців і користувачів інтелектуальних досягнень.

Є. Б. Леанович (Росія) зауважує, що очевидною тенденцією сьогодення є пристосування механізмів міжнародного приват-

ного права до інтелектуальної власності. Територіальність значно обмежує застосування колізійних норм, а також правил міжнародного цивільного процесу та міжнародного комерційного арбітражу до відносин інтелектуальної власності з іноземним елементом. Але, відзначає вчений, прикладів звернення до міжнародного приватного права у цій сфері стає все більше. Спеціальні колізійні та юрисдикційні правила для інтелектуальної власності ще тільки починають складатися<sup>5</sup>. Покищо невдалими є спроби розробити та прийняти міжнародні договори з питань міжнародного приватного права у сфері інтелектуальної власності на універсальному рівні. У 2001 р. в рамках ВОІВ було розроблено проект Конвенції про юрисдикції та визнання судових рішень з питань інтелектуальної власності, проте єдиного підходу до положень проекту Конвенції державами-членами ВОІВ так і не було знайдено. Робота над цим міжнародним договором призупинилася<sup>6</sup>.

Для права інтелектуальної власності характерна подвійна природа. Тобто право інтелектуальної власності охоплює особисті немайнові права (право на ім'я, право слідування, інші) та майнові права. Немайнові права невідчужувані. Майнові — передаються та беруть участь в економічному обігу. З огляду на вказане вважається, що немайнові права мають виключний характер та підлягають абсолютному захисту. Майнові права відносні, а їх захист може обмежуватися. Сьогодні, коли інтелектуальна власність все частіше включається в економічний обіг і в зв'язку з виникненням такого явища як недобросовісна конкуренція, відбуваються зміни у правовому регулюванні інтелектуальної власності. У законодавстві різних держав та міжнародних актах почали з'являтися норми про межі захисту прав інтелектуальної власності, які отримали назву «вичерпання інтелектуальних прав».

Правовими джерелами, що містять норми, спрямовані на регулювання права інтелектуальної власності, є переважно міжнародні договори та національне законодавство. Міжнародні договори у сфері права інтелектуальної власності відрізняються від міжнародних договорів стосовно інших правових інститутів

високим рівнем уніфікації правових норм. Тобто діє низка міжнародних договорів універсального та регіонального характеру. Вони містять здебільшого матеріально-правові норми та передбачають значну кількість універсальних правових механізмів реалізації права інтелектуальної власності. Універсальні акти – міжнародні багатосторонні угоди можна розділити на різні групи за предметом врегульовуваних ними правовідносин – ті, що укладаються у сфері авторського права, і ті, що регулюють питання у сфері патентного права, права на товарний знак, знак обслуговування, найменування походження товарів.

В Україні діє чимало міжнародних багатосторонніх договорів, які регулюють питання, пов'язані з правом інтелектуальної власності. Деякі з них діють в силу Угоди про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав від 24 вересня 1993 р., укладеної в рамках СНД та ратифікованої Законом 27 січня 1995 р. Україна зобов'язалася забезпечувати на своїй території виконання міжнародних зобов'язань, що впливають з участі колишнього Союзу РСР у них. У сфері авторського права і суміжних прав це, наприклад, Всесвітня конвенція про авторське право (у редакції 1952 р.). Конвенція чинна для України з 27 травня 1973 р., тобто з дати набуття її чинності для колишнього Союзу РСР.

Серед численних конвенцій, чинних для України, можна назвати, наприклад, Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів 1889 р. (підписану 24 липня 1971 р., із змінами від 2 жовтня 1979 р. – Паризький акт). Конвенція чинна для України з 25 жовтня 1995 р. Щодо промислової власності для України чинними є: Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1983 р. Вона була переглянута у Брюсселі 12 грудня 1900 р., Вашингтоні 2 червня 1911 р., Гаазі 6 листопада 1925 р., Лондоні 2 червня 1934 р., Лісабоні 31 жовтня 1958 р., Стокгольмі 14 липня 1967 р., та змінена 2 жовтня 1979 р. Для України чинна з 25 грудня 1991 р.; Договір про патентне право від 1 червня 2000 р. та Інструкція до Договору про патентне право від 1 червня 2000 р. Чинний для України з 28 квітня 2005 р.

Дати перегляду та змін до конвенцій мають юридичне значення, оскільки приєднання держави до тієї чи іншої редакції міжнародного договору не зумовлює їх примусового приєднання до наступних редакцій.

Одним із міжнародних договорів, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності і застосування якого є обов'язковим на території України, є укладена в рамках СОТ Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 р. Україна приєдналася до цієї Угоди 16 травня 2008 р. Предметом цієї Угоди є авторські і суміжні права, права на товарні знаки, з'ясування місця походження товарів, право на промислові зразки та моделі, винаходи, топології інтегральних мікросхем, захист виробничих секретів. Угода містить положення про контроль стосовно умов ліцензійних договорів, що порушують правила антимонопольного законодавства. Вперше в багатосторонній договірній практиці держав Угода передбачила зобов'язання держав-учасників дотримуватися міжнародних стандартів охорони, захисту прав інтелектуальної власності від різних порушень; правила про вирішення спорів.

Головною метою ТРИПС є підвищення відповідальності за порушення виключних прав та запобігання контрафактної та піратської продукції, створення сприятливого правового режиму для міжнародного технологічного обміну. В Угоді ТРИПС сформульовані загальні принципи, зокрема, принцип створення сприятливих умов для розвитку технологічного обміну між державами-учасницями СОТ на умовах рівного доступу до цих технологій; принцип найбільшого сприяння; принцип надання державам можливості вносити зміни в національне законодавство за певних умов, керуючись суспільними інтересами.

Угода ТРИПС має свої особливості порівняно з іншими угодами. Одна із них – стосовно товарних знаків. Угодою встановлено додаткову охорону географічних вказівок для вин та міцних спиртних напоїв (ст. 23).

Серед міжнародних багатосторонніх договорів у межах СНД за участю України підписана Угода про співробітництво у сфері

правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності (Санкт-Петербург, 19 листопада 2010 р.). Угода ратифікована Законом України 21 грудня 2011 р. Її норми сприяють координації спільної діяльності з удосконалення міждержавної системи охорони й захисту інтелектуальної власності, протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності.

Від імені України підписано Угоду про співробітництво у сфері кінематографії від 10 лютого 1995 р. (Алмати). Для України Угода застосовується з моменту її підписання.

Двостороннє співробітництво у сфері інтелектуальної власності відбувається шляхом укладення міжнародних двосторонніх договорів та шляхом складення документів з названих питань. Одним із таких договорів є Угода між Україною та Японією про сприяння й захист інвестицій від 5 лютого 2015 р. Відповідно до неї інвестування є можливим у формі інтелектуальної власності. Згідно з Угодою інвестицією вважаються права інтелектуальної власності, включаючи авторські і суміжні права, патентні права і права, які стосуються корисних моделей, товарних знаків, промислових зразків, топографій, інтегральних мікросхем, нових сортів рослин, фірмових найменувань, зазначень походження чи географічних позначень і нерозкритої інформації (п. «f» ч. 1 ст. 1).

Прикладом інших актів, що приймають держави з питань інтелектуальної власності, є Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою інтелектуальної власності України та Відомством Данії з патентів і торговельних марок від 11 жовтня 2011 р.

Національне законодавство України представлене більш ніж двома десятками нормативно-правових актів, які регулюють питання, пов'язані з охороною авторського права та суміжних прав, а також більш як тридцятьма нормативно-правовими актами, пов'язаними з охороною прав на об'єкти промислової власності, які застосовуються у сфері приватноправових відносин з іноземним елементом. Так, у Законі України

«Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. (у редакції Закону від 11 липня 2001 р.) суб'єктами авторського права названо іноземних осіб та осіб без громадянства, визначено їх права (статті 6, 7), вказано об'єкти авторського права (ст. 8), врегульовано діяльність організацій колективного управління, що беруть участь у реалізації прав інтелектуальної власності вказаними особами (ст. 48).

У Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. врегульовано права та обов'язки іноземців і осіб без громадянства (ст. 4), патентування промислового зразка в іноземних державах (ст. 29), право заявника на пріоритет попередньої заявки (ст. 13), вказано дії, які не визнаються порушенням прав інтелектуальної власності (ст. 22). В іншому нормативно-правовому акті України — у Законі «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. також зазначені права та обов'язки іноземців і осіб без громадянства (ст. 4), містяться про реєстрацію знака в іноземних державах (ст. 24).

Національне законодавство України містить матеріально-правові норми.

Аналіз міжнародних договорів України, що містять норми про інтелектуальну власність, та національних нормативно-правових актів свідчить про те, що переважна більшість їх норм також є матеріально-правовими. Застосовуючи ці норми необхідно мати на увазі декілька основних положень. По-перше, завжди слід вирішувати питання про співвідношення норм міжнародних договорів, як багатосторонніх, так і двосторонніх, з нормами національного законодавства. По-друге, слід приймати до уваги суб'єктний склад міжнародних договорів, які переважно неодноразово змінювалися чи переглядалися, та брати до уваги прийняття нових міжнародних угод з одного й того ж самого питання. Адже прийняття змін, нової редакції міжнародного договору чи нового міжнародного договору з тих же питань не завжди зобов'язує держави приєднуватися до них.

У міжнародних договорах наявні колізійні норми. Колізійні норми національного законодавства містяться у розділі IV



Закону України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р. Відповідно до ст. 37 Закону до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав. Тобто застосовується прийнятий у міжнародній практиці принцип *lex loci protectionis*.

Згідно зі ст. 36 вказаного Закону до правочинів, предметом яких є право інтелектуальної власності, застосовується право, що визначається згідно з відповідними правилами цього ж Закону. Ця бланкетна норма відсилає до ст. 32 Закону, яка встановлює право щодо змісту правочину, якщо воно не було обрано, застосовується право, яке має найбільш тісний зв'язок з правочином. Правочин вважається таким, що більш тісно пов'язаний з правом держави, у якій сторона, що повинна здійснити виконання, має вирішальне значення для змісту правочину, має своє місце проживання або місцезнаходження, якщо інше не передбачено або не впливає з умов, суті правочину або сукупності обставин справи. Тобто до ліцензійного договору буде застосовуватися право ліцензіара (п. 20 ч. 1 ст. 44).

До питань спадкування майнових прав інтелектуальної власності застосовуються норми розділу X, назва якого «Колізійні норми щодо спадкування» Закону України «Про міжнародне приватне право».

До питань підсудності справ у сфері захисту права інтелектуальної власності застосовуються норми розділу XII, назва якого «Підсудність та визнання іноземних судових доручень» Закону України «Про міжнародне приватне право». Стосовно спорів, пов'язаних з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні, діє виключна підсудність судам України (п. 4) ч. 1 ст. 77 Закону).

Таким чином, в Україні діє низка міжнародних договорів та національних нормативно-правових актів, норми яких створюють правовий захист суб'єктів права інтелектуальної власності. В одній з наступних публікацій буде досліджено модифі-

кацію захисту права інтелектуальної власності у зв'язку з розвитком комп'ютерних технологій.

1. *Цивільний кодекс України* від 16 січня 2003 р. Київ: Атіка, 2013.
2. *Матвеев Ю. Г.* Международная охрана авторских прав. Москва: Юрид. лит., 1987.
3. *Матвеев Ю. Г.* Международные конвенции по авторскому праву. Москва, 1978.
4. *Подпригора О. А., Подпригора О. О.* Право інтелектуальної власності України: навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів. Київ: Юрінком Інтер, 1998. С. 9.
5. *Леанович Е. Б.* Международная охрана интеллектуальной собственности: парадоксы XXI века // Журнал международного частного права. 2011. № 2 (72). С. 9.
6. Там само. С. 10.

### ***Phedinyak Galyna.* Regulation of Intellectual Property Law in Private International Law**

The article states that there exists voluminous academic and monographic literature on international protection of intellectual property. This problem was addressed by the following authors: Yu. G. Matveev, A. A. Podoprigora, O. A. Podoprigora and other scientists. But these and other studies are not enough.

Intellectual property is always a result of creative activity, of the free development of ideas, progress. The law of intellectual property promotes the public interests by encouraging the creation and dissemination of works by authors and inventors. Free movement between national and regional markets of intellectual works that have been placed on the market with the consent of the holder of intellectual property rights is in the public interest. These and other issues require legal regulation.

The article states that intellectual property is characterized by the dual nature of intellectual property rights. These rights include so-called personal non-property rights (right to name, right of succession, etc.) and property rights. Personal non-property rights are unalienable. Property rights participate in commercial turnover and may be transferred. Property rights have always been recognized as exclusive and absolute.

The article draws attention to the international principle of the exhaustion of trademark rights. The article considers sources of legal regulation of intellectual property law in private international law. The article contains a brief overview of multilateral and bilateral international treaties, the national legislation of Ukraine on intellectual property.

At present, several levels of protection of copyright, related rights, trademarks, service marks and others, appellations of origin have developed.

Among international agreements the most important place is occupied by the Stockholm Convention of 1967, which founded the World Intellectual

Property Organization (WIPO), defined the notion of «intellectual property».

Many states became parties to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 1994. Intellectual products are the subject of regulation of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Nothing in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) has closed a certain chapter on unification process. This Agreement deals with all range of possible intellectual property problems and emanates from rather high standards of protection that are to be observed by all member-countries of the World Trade Organization (WTO).

The main purpose of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) is toughening of liability for violation of exclusive rights and questions of prevention of counterfeited and pirated goods, is creation of a favorable legal regime for the international technological exchange.

The general principles formulated in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights of 1994, in particular, are: the creation of favorable conditions for the development of technological exchange between the member states of the WTO on the terms of equal access to these technologies. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights recognizes the most favored nation treatment. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights establishes possibility for each country to make changes to the national legislation under certain conditions, being guided by the public interests.

The article draws attention to substantive and conflict norms. Starting from beginning of XXI century, private international law rules were addressed quite often in this field. There is no vast body of legal regulation in the relevant at the present. The conflict-of-law and jurisdictional rules in the sphere of intellectual property are still being shaped. However, the principle of *lex loci protectionis* is an important principle in the intellectual property rights.

**Keywords:** intellectual property law, conflict norms, the principle of *lex loci protectionis*, personal non-property rights, property rights.