

УДК 347.77/78

А. М. Євков

*кандидат юридичних наук, асистент,
кафедра цивільного права №2
(Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого)*

**ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
АСПЕКТУ ВИЧЕРПАННЯ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ
НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТАХ**

Принцип вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності, який в даний час знайшов своє закріплення в багатьох нормативних актах України, законодавстві зарубіжних держав, а також у міжнародних нормативно-правових актах у сфері інтелектуальної власності, полягає в обмеженні виключних прав правоволодільця, які пов'язані з подальшим оборотом матеріальних носіїв охоронюваних об'єктів після їх першого правомірного відчуження.

Водночас загально визнаним є той факт, що права на об'єкти інтелектуальної власності є за своєю юридичною природою територіально обмеженими; тобто вони надаються на підставі законодавства кожної конкретної держави і, за загальним правилом, не мають сили за кордоном. Відповідно, для визнання та здійснення прав на об'єкти інтелектуальної

© Євков А. М., 2014

© Національний університет «Острозька академія», 2014

-
- Проблеми врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародно-правових актах / А. М. Євков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yammpa.pdf>.

власності в іншій державі необхідна відповідна двостороння чи багатостороння міжнародна угода, яка є чинною для конкретних держав. Внаслідок цього, велику складність викликає питання щодо застосування в окремій державі принципу вичерпання виключних прав відносно тих товарів, які містять у собі певні охоронювані об'єкти інтелектуальної власності і які були правомірно введені у цивільний оборот на території іншої держави.

З точки зору територіального аспекту застосування розглянутого принципу можна виділити вичерпання виключних прав у національному, регіональному та міжнародному масштабах. У законодавствах різних держав територіальний аспект дії принципу вичерпання виключних прав регулюється по-різному і, відповідно, закріплюються різні моделі вичерпання відносно різних об'єктів інтелектуальної власності.

Однак така диференціація в багато чому не відповідає реаліям сучасних умов економічної і політичної інтеграції, світовим торгово-економічним процесам, що призводить до необхідності встановлення єдиного уніфікованого підходу до застосування принципу вичерпання прав. У зв'язку з цим велику актуальність має проблема врегулювання та уніфікації територіального аспекту принципу вичерпання виключних прав у міжнародних нормативно-правових актах.

Метою статті є дослідження проблеми врегулювання територіального аспекту принципу вичерпання виключних прав у міжнародних нормативно-правових актах у сфері інтелектуальної власності, а також виявлення можливих шляхів уніфікації територіального аспекту принципу вичерпання виключних прав на міжнародно-правовому рівні.

-
- Проблеми врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародно-правових актах / А. М. Євков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yammpa.pdf>.

Важливе значення для цієї роботи мали дослідження авторів, які вивчали проблематику врегулювання територіального аспекту дії принципу вичерпання виключних прав, у тому числі: Абдуллін А. І., Зубарєв Л. В., Пирогова В. В., Подшибіхін Л. І., Керевєр А. та ін.

Як вже зазначалося вище, з точки зору територіального аспекту застосування принципу вичерпання виключних прав можна виділити три моделі: національне вичерпання прав, регіональне та міжнародне. Якщо виключні права правоволодільця, що надаються в кожній окремій державі, вичерпуються тільки щодо тих товарів, які були введені в цивільний оборот на території цієї держави, то мова йде про національну модель вичерпання прав. Регіональна модель (існуюча, наприклад, в Європейському Союзі) означає вичерпання виключних прав по відношенню до товарів, що були правомірно введені в оборот на території будь-якої з держав, що входять до ЄС. І, нарешті, міжнародне вичерпання виключних прав означає застосування даного принципу щодо об'єктів інтелектуальної власності, правомірно введених в оборот в будь-якій країні світу.

З урахуванням того, що існує велика різноманітність підходів до нормативного врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав в національних законодавствах різних держав, одним із шляхів закріплення єдиних стандартів вичерпання прав є врегулювання даного питання в міжнародних нормативних актах.

В даний час законодавці багатьох держав активно обговорюють проблему вироблення єдиних підходів до питання гармонізації принципів вичерпання прав на об'єкти інтелектуальної власності. Як наголошується, відсутність єдиної думки пояснюється не тільки традиційним

-
- Проблеми врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародно-правових актах / А. М. Євков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yammpa.pdf>.

протистоянням розвинених країн і країн, що розвиваються, але й різницею в поглядах на цю проблему серед розвинених держав [2, с. 69-70].

Слід зазначити, що територіальний аспект вичерпання виключних прав в даний час на міжнародному рівні практично не врегульований. В основних міжнародних нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері охорони інтелектуальної власності, не міститься норм, спрямованих на уніфікацію принципу вичерпання. А отже, «... використання у правозастосовчій практиці різних країн різних принципів вичерпання прав інтелектуальної власності, і в тому числі, вичерпання прав на товарні знаки, не входить в протиріччя з положеннями основних міжнародних договорів» [23, с. 7].

Бернська Конвенція з охорони літературних і художніх творів [121] і Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція) [122] не охоплюють питання вичерпання виключних прав.

Не містить норм, спрямованих на уніфікацію принципу вичерпання прав інтелектуальної власності і Паризька конвенція з охорони промислової власності [123].

Також, як зазначає А. Кереве, дипломатична конференція, що проходила 2-20 грудня 1996 в Женеві в рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності, в результаті якої були прийняті Договори ВОІВ 1996р. (так звані «інтернет-договори»), «...не зуміла зробити вибір між поняттям про вичерпання права на міжнародному рівні після першого продажу - що не дозволяє автору протидіяти паралельному імпорту примірників свого твору - і наданням автору права дозволяти імпорту примірників з тим застереженням, що обміни між державами, що входять в регіональний союз, не можуть вважатися імпортними поставками. У

▪ Проблеми врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародно-правових актах / А. М. Євков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yamma.pdf>.

підсумку пункт 2 спеціально передбачає: "Ніщо в цьому Договорі не впливає на свободу Договірних Сторін визначати або не визначати умови, на яких вичерпання права [на розповсюдження] ... застосовується після першого продажу або іншої передачі права власності"» [90].

Проблема врегулювання територіального аспекту дії принципу вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності була і залишається актуальною і в країнах Європейського Союзу. На даний момент регіональна модель принципу вичерпання прав знайшла своє відображення в більшості Директив ЄС та інших актах комунітарного законодавства, чому багато в чому сприяла практика Суду ЄС з розгляду спорів, пов'язаних з паралельним імпортом товарів, що містять у собі охоронювані об'єкти інтелектуальної власності. У даних документах закріплено вказівку на введення товарів в оборот на території держав - членів ЄС, що дає підстави для застосування саме внутрішньоєвропейського вичерпання прав.

Так, Директива ЄС «Про гармонізацію деяких аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві» від 22 травня 2001 року № 2001/29/ЄС спеціально обумовлює, що правила про «вичерпання прав» (можливості подальшого поширення введених у цивільний оборот примірників без згоди правоволодільця та без виплати йому винагороди) застосовуються тільки щодо тих примірників, «перший продаж або інша передача права власності» на які за згодою правоволодільця мали місце в межах Європейського Союзу (стаття 4 Директиви) [цит. за 32].

Треба відзначити, що Директиви ЄС не мають прямої дії в державах-учасниках ЄС. Однак, як відзначають Саймон Ескей та Ян МакЛеод, ті вимоги, які містяться в Директивах, все ж є обов'язковими в тому сенсі, що вони повинні в тій чи іншій формі бути виконані державами - членами

▪ Проблеми врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародно-правових актах / А. М. Євков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yammpa.pdf>.

ЄС [110, с. 29]. У зв'язку з цим, після прийняття Комісією ЄС Директив, що встановлюють регіональний принцип вичерпання, відповідні положення були імплементовані в національні законодавства держав - членів Співтовариства.

Однак дана проблема все ще є предметом обговорення. Задається питання: регіональне вичерпання – це кінцева мета чи тільки мінімальний стандарт вичерпання прав (тобто чи можуть окремі держави дотримуватися моделі світового вичерпання прав)? Крім того, висловлюються думки як на підтримку міжнародного вичерпання прав (що буде сприяти подальшому розширенню міжнародної торгівлі, впливати на підвищення конкуренції), так і на користь національної та регіональної моделей вичерпання прав (що, перш за все, обґрунтовується необхідністю ефективного захисту інтересів правоволодільців, посилення боротьби з контрафактною продукцією та ін.) [23, с. 56-59].

Потребує розгляду також питання про врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав у рамках Євразійської патентної конвенції, яка була підписана 9 вересня 1994 р. в Москві та учасниками якої є більшість країн СНД [112].

Згідно ст. 19 Патентній інструкції до Євразійської патентної конвенції не визнаються порушенням євразійського патенту дії з продуктом, що містить запатентований винахід, після того, як цей продукт введений в господарський оборот самим патентоволодільцем чи за його згодою у тій Договірній Державі, де діє євразійський патент і в якій було здійснено таке введення в господарський оборот [116].

Незважаючи на деяку неясність такого формулювання, ця норма дає підстави вважати, що подальші дії з введеним в обіг продуктом можуть

▪ Проблеми врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародно-правових актах / А. М. Євков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yammpa.pdf>.

здійснюватися тільки на території тієї держави, в якій відбулося первинне введення продукту в оборот.

Таким чином, хоча Євразійська патентна конвенція передбачає створення правового режиму охорони винаходів, що є багато в чому подібним до того, який діє в Європейському Союзі, вона, тим не менш, встановлює не регіональну, а національну модель вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Слід також зазначити, що Україна підписала дану Конвенцію, проте до теперішнього моменту не ратифікувала її, у зв'язку з чим на території України Євразійська патентна конвенція не застосовується.

Особливого розгляду заслуговує прийнята в 1994 р. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS). Ця Угода ставить своїм головним завданням гармонізацію законодавства в області інтелектуальної власності [124]. Однак Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) хоч і згадує про принцип вичерпання, проте містить пряму відмову зайняти якусь позицію щодо цього ключового питання.

У статті 6 Угоди TRIPS йдеться, що з метою врегулювання суперечок і за винятком положень, що відносяться до застосування національного режиму захисту та режиму найбільшого сприяння, питання про вичерпання прав інтелектуальної власності не розглядається (іншими словами, це питання може регламентуватися національним правом). Це дає членам Світової Організації Торгівлі можливість дотримуватися їх власного вузького чи широкого тлумачення принципу вичерпання виключних прав без побоювання бути залученими в торговельні суперечки або звинуваченими в обмеженні торгівлі [2, с. 69-70].

▪ Проблеми врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародно-правових актах / А. М. Євков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yammpa.pdf>.

Згідно ст. 7 Угоди TRIPS охорона і дотримання прав інтелектуальної власності повинні сприяти технічному прогресу, передачі і розповсюдженню технологій, а також балансу прав і обов'язків [124]. Однак застосування різних принципів вичерпання виключних прав може призвести до дисбалансу в міжнародній торгівлі, що суперечить основним цілям Угоди TRIPS [23 , с 96].

Фахівцями ЄС, що вивчали можливості нормативного врегулювання та уніфікації принципу вичерпання виключних прав, було розглянуто кілька способів встановлення міжнародної моделі вичерпання. Зокрема, як зазначається, «... створення такого правового режиму можливе або шляхом одностороннього введення зазначеного принципу в ЄС; або шляхом укладення двосторонніх і багатосторонніх договорів» [23 , с. 60-61].

Одностороннє введення міжнародного принципу вичерпання прав у експертів викликало безліч нарікань. Основним аргументом проти даного варіанту висувався наступний: одностороннє введення зазначеного принципу буде мати негативний вплив на зовнішню торгівлю і ускладнить відносини з основними торговельними партнерами. З приводу укладення двосторонніх договорів з торговими партнерами ЄС, у тому числі, з США і Японією, робоча група висловила своє схвалення. Однак практичне підписання таких договорів вступає в протиріччя з положеннями ст. 4 Угоди TRIPS, згідно з яким будь-які вигоди, пільги, привілеї стосовно охорони прав інтелектуальної власності, що надаються однією державою-членом іншому учаснику Угоди, негайно і беззастережно поширюються на всі держави, що підписали дану Угоду [23 , с. 96-97].

Таким чином, найбільш реальним і взаємовигідним шляхом вирішення розглянутої проблеми нормативного врегулювання та уніфікації

-
- Проблеми врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародно-правових актах / А. М. Євков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yammpa.pdf>.

принципу вичерпання виключних прав може стати підписання багатосторонніх угод в рамках Угоди TRIPS. Вважається, що, оскільки укладення Угоди TRIPS було продиктоване інтересами провідних індустріальних держав, то всі вони зацікавлені в подальшому розвитку міжнародної торгівлі з застосуванням «єдиних правил» [23, с. 61].

Однак при підготовці подібних багатосторонніх угод в рамках Угоди TRIPS необхідно враховувати той факт, що з проблеми вичерпання виключних прав між окремими державами існують відмінності в думках, зумовлені як різними правовими традиціями, так і економічними чинниками.

Так, європейські законодавці наводять переконливі доводи як за введення принципу міжнародного вичерпання прав, так і за збереження існуючого (регіонального). Серед аргументів, що наводять проти застосування міжнародного принципу вичерпання прав, називають такі, як ускладнення боротьби з піратською продукцією, що надходить ззовні, форсоване проникнення на європейський ринок товарів американського походження та ліцензійних товарів з третіх країн, а також можливе скорочення в розвинених індустріальних країнах кількості робочих місць. Поряд з цим, введення міжнародного принципу може сприяти розвитку світової інтеграції країн і з'явитися каталізатором у конкуренції. Для споживачів будуть надані більш широкі можливості вибору товарів [23, с. 86-87].

І хоча для країн Східної Європи (зокрема, України та Росії) думка таких країн як США та країн Європейського Союзу є вагомою, проте, як зазначається, вкрай значущим для них є також і свій національний підхід до усвідомлення ролі прав на об'єкти інтелектуальної власності в економічному розвитку держави [23, с. 98].

-
- Проблеми врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародно-правових актах / А. М. Євков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yammpa.pdf>.

Слід мати на увазі, що у зв'язку з тим, що Україна знаходиться у стані реформування та становлення ринкової економіки, а протекціоністська політика може сприяти підтримці національних виробників (правоволодільців) у жорстких умовах світової відкритої торгівлі і конкуренції, закріплення в законодавстві національної моделі вичерпання прав відносно більшості об'єктів інтелектуальної власності є більш доцільним.

Таким чином, міжнародно-правове врегулювання та уніфікація територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності продовжує залишатися актуальним завданням і потребує подальшого всебічного аналізу.

Список використаних джерел

1. Зубарев Л. В. Интеллектуальная собственность и свободное движение товаров / Л. В. Зубарев // Государство и право. – 1998. – № 1. – С. 66-78.
2. Пирогова В. В. Исчерпание прав на товарный знак: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пирогова Вера Владимировна. – М., 2002. – 145 с.
3. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений : [от 9 сентября 1886 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/berne.html>.
4. Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций : [от 26 октября 1961 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/rome/rome_convention.htm.

▪ Проблеми врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародно-правових актах / А. М. Євков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yammpa.pdf>.

5. Парижская конвенция по охране промышленной собственности : [от 20 марта 1883 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/paris/paris.html>.
6. Новые договоры ВОИС: Договор ВОИС по авторскому праву и Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам / Андре Кереве / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.prologo.ru/article26.shtml>.
7. Европейский опыт совершенствования законодательства об авторском праве в эпоху становления "информационного общества" [Электронный ресурс] / Л. И. Подшибихин, К. Б. Леонтьев, Н. В. Бузова – Режим доступа: http://www.copyright.ru/ru/library/stati_knigi/avtorskoe_pravo_i_smezhnye_prava/avtorskoe_pravo_zakonodatelstvo_vois/.
8. Askey S. Studying Law / Simon Askey, Ian McLeod. – Basingstoke.: Palgrave MacMillan, 2006. – 194 p.
9. Евразийская патентная конвенция : [от 9 сентября 1994 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eapo.org/rus/ea/patsys/documents/convention.html>.
10. Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции : [от 1 декабря 1995 г.] / Административный совет Евразийской патентной организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eapo.org/rus/ea/patsys/documents/instrconv.html>.
11. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності : [від 15 квітня 1994 р.] / Світова організація торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1014.5663.1&nobreak=1#st95>.

▪ Проблеми врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародно-правових актах / А. М. Євков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yammpa.pdf>.

Євков А. М.

Проблеми врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародно-правових актах

У статті досліджуються проблеми врегулювання та уніфікації територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародних нормативних актах.

Ключові слова: територіальний аспект, вичерпання прав, інтелектуальна власність, міжнародні нормативні акти.

Євков А. Н.

Проблемы урегулирования территориального аспекта исчерпания исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в международно-правовых актах

В статье исследуются проблемы урегулирования и унификации территориального аспекта исчерпания исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в международных нормативных актах.

Ключевые слова: территориальный аспект, исчерпание прав, интеллектуальная собственность, международные нормативные акты.

Yevkov A. M.

Problems of settlement of the territorial aspect of the exhaustion of exclusive rights to intellectual property objects in international regulations

This article investigates problems of settlement of the territorial aspect of the exhaustion of exclusive rights to intellectual property objects in international regulations in the field of intellectual property. It also describes the three main territorial models of exhaustion of exclusive rights (national exhaustion, regional

-
- Проблеми врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародно-правових актах / А. М. Євков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yammpa.pdf>.

exhaustion and international exhaustion) that have been historically developed to date and have been enshrined in national legislation and court practice of individual countries. Some main advantages and disadvantages of establishment of each of these territorial models are also described and argued. Also, the paper attempts to determine perspectives and identify possible ways to unify the territorial aspect of the exhaustion of exclusive rights principle at the international legal level.

Key words: territorial aspect, exhaustion of rights, intellectual property, international regulations

-
- Проблеми врегулювання територіального аспекту вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності в міжнародно-правових актах / А. М. Євков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yamma.pdf>.