

## ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ ПРАВО

УДК 347.4

С.С. Драганов, аспірант  
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова  
кафедра цивільно-правових дисциплін  
Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

### ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ДІЇ ПАТЕНТНИХ ПРАВ: ПРАГМАТИЧНА ПЕРЕОЦІНКА

Статтю присвячено виявленню суперечностей дії територіального принципу патентного права в різних країнах та на міжнародному рівні. Підіймається проблема процедури захисту прав споживачів та патентовласника на міжнародному рівні при обтяженні відмінностями в охороні прав інтелектуальної власності в різних державах. Висловлюється думка про необхідність реформування системи законодавства про патенти та встановлення уніфікованої моделі патентного права.

**Ключові слова:** патентне право, територіальний принцип дії патентів, світовий патент, охорона винаходу, міжнародні угоди.

**Постановка проблеми.** У законодавстві різних країн територіальний аспект дії патентного права регулюється по-різному і закріплюються різні територіальні моделі захисту. Однак така диференціація не відповідає реаліям сучасних умов економічної і політичної інтеграції, світовим торгово-економічним процесам, що призводить до необхідності встановлення єдиного уніфікованого підходу до застосування дії патенту на міжнародному рівні. У зв'язку з цим велику актуальність має проблема врегулювання та уніфікації територіального аспекту принципу дії патентного права в міжнародних правових актах.

Слід зазначити, що в даний час територіальний аспект на міжнародному рівні практично не врегульований, оскільки в основних міжнародних правових актах, що регулюють відносини у сфері охорони інтелектуальної власності, не міститься норм, спрямованих на його уніфікацію.

У зв'язку з науково-технічним прогресом, необхідністю гідного захисту запатентованих винаходів на міжнародному рівні, виникають питання про можливу трансформацію змісту принципу територіальності та про зміну його дії в нових умовах. Розгляд зазначеного принципу в його сучасній інтерпретації передбачає дослідження таких питань, як співвідношення територіальності і колізійного регулювання відносин інтелектуальної власності, визначення юрисдикції, а також вирішення інших проблем процесуального характеру.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** У статті розглядаються праці зарубіжних вчених: К. Хайнца [2], П. Меггс (США) [3], А. Метцгера [4], Г. Дінвуді [5], Г. Никельшпура (Білорусь) [8], Л. Лессіга (США) [11], російського вченого М. Богуславського [1] та української доктора філософії у галузі економіки В. Валле [10].

**Мета статті.** Довести необхідність перегляду територіального принципу дії патенту на сучасному етапі розвитку суспільства.

**Виклад основного матеріалу.** У даний час законодавці багатьох держав активно обговорюють проблему вироблення єдиних підходів до питання гармонізації відносин патентовласника і суспільства. Відсутність єдиної думки пояснюється не тільки традиційним протистоянням розвинених та периферійних країн, але й різницею в поглядах на цю проблему серед розвинених держав. Висловлюються думки як на підтримку міжнародного патенту (розширення міжнародної торгівлі, підвищення конкуренції), так і на користь національної та регіональної моделей (захист інтересів правовласників, посилення боротьби з контрафактною продукцією та ін.).

Швейцарський юрист А. Троллер пояснює значення територіального принципу тим, що «зміст права на нематеріальне благо повинне визначитися за законами тієї держави, на території якої уповноважений може не допустити вилучення промислової користі з цього блага усіма іншими особами. Територіальний принцип дозволяє застосувати відповідно до його змісту право країни, де вимагається охорона» [1, с. 15].

Територіальний характер прав інтелектуальної власності склався для забезпечення пріоритетів національного економічного розвитку. Зростаюча конкуренція національних економік в орієнтації на інтелектуальну складову виробництва і торгівлі не дає відмовитися від цього принципу національного права. Причому найбільш гостро зацікавлені в ньому держави з невисоким рівнем розвитку економіки та інноваційних ресурсів. Держави з більш високими показниками (наприклад, США) більш лояльні до зняття територіального характеру прав інтелектуальної власності, оскільки міжнародне право інтелектуальної власності в першу чергу забезпечує завоювання іноземних ринків.

Результатом концепції територіальності є визнання того, що порушення може відбуватися тільки в державі, де права інтелектуальної власності визнаються. По суті, кожна держава встановлювала виняткову юрисдикцію щодо спорів, які стосуються прав інтелектуальної власності, визнаних на його території, і відхиляла будь-яку юрисдикцію над іноземними правами інтелектуальної власності. За зауваженням К. Хайнца, для юрисдикції наслідком концепції жорсткої територіальності стало те, що інтелектуальна власність, найбільш гнучка і нематеріальна, розглядається так само, як земля, найбільш матеріальна форма власності [2]. І таку точку зору ми вважаємо більш достовірною та сучасною.

Слід звернути особливу увагу на охорону інтелектуальної власності, обмежену територіальним принципом.

Міжнародні договори мінімізували негативні наслідки територіального характеру прав інтелектуальної власності, але не зняли його. Національне законодавство *lex fori* (право країни суду) визначає як надання охорони, так і процедури захисту прав інтелектуальної власності.

Разом з тим, територіальна природа виключних прав вже в XIX столітті вступила у протиріччя з інтересами тих правовласників, які були зацікавлені у введенні в цивільний оберт за кордоном своїх винаходів. Як зазначає професор Іллінойського університету (США) П. Меггс, «при такому рівні охорони стимули до розвитку обмежувалися отриманням прибутку, який можна було витягти лише в межах однієї країни. Автори творів і винахідники з малих країн бачили, що їхні роботи відтворювалися в усьому світі, але винагороду за них вони отримували тільки на національному ринку» [3, с. 25].

На думку А. Метцгера, вирішальним є питання про те, за яких умов для правовласників можливо подавати позов про відшкодування збитку по одному-єдиному закону (або принаймні по певній кількості законів) – щодо шкоди, заподіяної у всьому світі, і навіть вимагати всесвітньої судової заборони без посилання на двісті чи навіть більш юрисдикцій [4, с. 18].

З останньою думкою ми повністю згодні, але питання постає ще під час самого процесу видачі патенту. Слід звернути увагу, що у відповідності до міжнародних норм, існує вимога до винаходу – обов'язкова новизна, яка перевіряється на міжнародному рівні. Проте досі немає такого поняття, як світовий патент, який значно би спростив систему, як на нашу думку. Сьогодні не існує жодного патенту, який охоплював би всі країни світу або хоча б велику кількість країн світу. Патентна система все ще залишається територіально обмеженою системою; для отримання охорони у певній країні все ще необхідно отримувати патент в кожній країні окремо і відповідно до її національного законодавства.

Враховуючи різноманітність національних правових режимів інтелектуальної власності та охорону на міжнародному рівні, Г. Дінвуді допускає можливість перегляду принципу територіальності [5, с. 715]. Як далі побачимо, спроби створення міжнародного патенту є, але вони не достатні для сучасного розвитку суспільства.

Так, з моменту підписання Паризької конвенції з охорони промислової власності 1883 року (далі – Паризька конвенція) [6] почався період інтернаціоналізації. Вперше у

світовій практиці була створена система наднаціональних економіко-правових відносин, відкрита для широкого кола країн. Однак Паризька конвенція не усунула територіальної обмеженості дії патенту і не вирішила багатьох питань, що виникають при патентуванні за кордоном. Найбільш важливі питання патентного права, такі як перелік об'єктів, яким може бути надана охорона, критерії охороноздатності, пільги за новизною, термін дії патенту і т. д., залишилися в компетенції національних патентних законодавств країн-учасниць Паризької конвенції. Окрім того, Паризькою конвенцією не були вирішені питання, що стосуються технічної сфери розгляду заявок, такі, наприклад, як уніфікація вимог до оформлення заявки, а також не були вирішені питання організації патентного пошуку та експертизи, які є найбільш трудомісткими процедурами в будь-якому патентному відомстві.

У даний час, в епоху глобалізації світової економіки, людство рухається до системи, що має більш міжнародний характер: ми маємо Договір про патентну кооперацію – (РСТ – «Patent Cooperation Treaty»), який було укладено в 1970 році [7]. Вказаний Договір передбачає подачу однієї міжнародної заявки, яка може стати безліччю національних заявок – не діючих патентів, а заявок. І потім всі вони проходять експертизу в кожній із зазначених країн. Така процедура є довгою та витратною: серед іншого тут необхідно зазначити вартість експертизи одного і того ж винаходу, яку необхідно проводити в різних країнах відповідно до існуючих угод; вартість перекладу матеріалів патенту на необхідні за внутрішнім законодавством мови та вартість підтримки патенту в силі в кожній країні окремо, так як за підтримання зазвичай сплачується річне мито, розмір якого досить значний. Тобто, поперше, РСТ не видає патенти; насправді цим займаються національні відомства, кожне з яких в тій мірі, в якій це його стосується, видає патент на підставі заявки РСТ. А по-друге, немає такого поняття, як всесвітній патент. РСТ взагалі не передбачає такого патенту, і в результаті видаються регіональні та/або національні патенти. Можливо, таких патентів буде тільки один, якщо заявник здійснює процедуру тільки в одному відомстві, проте їх може бути 10, 25, 50 або стільки, скільки, зрештою, бажає отримати заявник. Оскільки таке поняття, як всесвітня охорона, відсутня, то винахідник повинен сплачувати мито за подання заявки і мито за підтримку патенту в силі в кожній країні, в якій він або вона бажає отримати охорону [8].

Ми підкреслюємо, що тут, після видачі патенту, велике значення набуває саме питання про здійснення прав в кожній окремо взятій країні. Справа в тому, що ініціатива в здійсненні прав на патент проти потенційного порушення належить виключно патентовласникові. Виявлення потенційних або фактичних порушень і повідомлення порушника про порушені ним права на патент лежить виключно на патентовласника. Тобто патентовласник повинен своїми силами стежити за правомірним використанням його винаходу. Це не дивлячись на те, що за видачу патенту їм була плачена певна сума. Тут, на наш погляд, і виникає питання: за що ж тоді слід платити державі, якщо і захисту свого винаходу патентовласник, фактично, не отримує – немає спеціальних служб, які здійснюють ту саму охорону винаходів. Виявлення порушень на державному рівні можливо тільки у випадку, якщо потенційний порушник захоче запатентувати «свій» винахід. Цікаво, що врегулювання зазначеного питання часто тягнуть за собою укладання ліцензійної угоди між оригінальним патентовласником та таким, який подав заявку. Якщо ж вже розпочато виробництво раніше зареєстрованого патентом винаходу – «порушнику» надається примусова ліцензія (передбачено Угодою ТРІПС 1994 р. [9, ст. 31]).

Коротко оглянуті вище Міжнародні угоди забезпечують доступ іноземців до національно-правових систем охорони, є основою для визнання права пріоритету, але вони не передбачають, що наявність охорони в одній державі-учасниці означає її автоматичне надання в іншій державі-учасниці. Навпаки, закріплюється інше правило. Так, стаття 4bis Паризької конвенції з охорони промислової власності 1883 р. проголошує принципи незалежності патентів держав-учасниць [6].

Знову повертаємося до історії права інтелектуальної власності, яка свідчить про те, що в різні часи режим охорони переглядався для врівноваження прав авторів і винахідників та

інтересів суспільства. Але щоразу, коли виникали нові технології, ця рівновага порушувалася. І знову виникала необхідність перегляду режиму охорони інтелектуальної власності для досягнення зазначеного балансу.

Сучасний режим охорони, на нашу думку, давно перестав бути рівноважним, а тому вимагає як найшвидшого перегляду задля досягнення балансу між інтересами власників і суспільства. Сучасна система охорони інтелектуальної власності не встигає за новими технологіями і вимагає постійного оновлення. Ми вважаємо, що законодавство має встановлювати баланс між користю від ексклюзивного права власника і додатковим навантаженням на суспільство. Цей баланс повинен переглядатися завжди разом із впровадженням нових технологій. Адже в умовах технологічного буму ми маємо справу з постійною зміною середовища й умов функціонування системи охорони інтелектуальної власності. Завданням цієї системи, на наш погляд, має стати забезпечення власників доходами, а суспільства – правом на технологічний прогрес.

Проблема реформування законодавства про патенти пов'язана з тим, що закони в цій сфері активно лобюються впливовими корпораціями, які залучають значні ресурси для імплементації сприятливого для них режиму охорони, що не завжди відповідає суспільним інтересам.

Реформа законодавства про патенти здійснюється під впливом представників фармацевтичної промисловості і компаній у сфері комп'ютерних технологій. Починаючи з 1970-х рр., після розширення переліку об'єктів охорони (створення РСТ), виникли два табори з діаметрально протилежними поглядами. Один із них представлений фармацевтичними корпораціями, які відстоюють необхідність підвищення рівня охорони патентами, оскільки вони вкладають мільйони доларів у дослідження ринку і впровадження нових лікарських препаратів.

З іншого боку, згрупувалися компанії у сфері електроніки та комп'ютерного забезпечення, які виступають за зниження рівня охорони або навіть повне її скасування у зв'язку з тим, що для інноваційної діяльності цих галузей характерний високий ступінь кумулятивності, а патенти створюють перешкоди для розробки нових технологій. Протести другого табору також пов'язані з тим, що в цій сфері видано надзвичайно велику кількість патентів. Це загострює ризик того, що розробка нового продукту у сфері комп'ютерних технологій може спричинити випадкове порушення прав на певний патент. Ці аргументи свідчать на користь того, що охорона винаходів патентами у цих двох галузях не може бути однаковою.

Часто зазначають, що високий рівень охорони винаходу патентом є передумовою економічного розвитку. Втім, відстоюючи цю позицію, дослідники не беруть до уваги, що інноваційний прогрес можливий тільки в успішному суспільстві. Вони не пов'язують високі ціни на товари з вартістю судових процесів і роялті за використання патентів. Не помічають, що через патентні війни ускладнюється приплив на ринок нових технологій.

Як вірно зазначає наша співвітчизниця В. Валле, основний внутрішній конфлікт міжнародної системи охорони прав інтелектуальної власності полягає у встановленні монополії розвинутих країн і транснаціональних корпорацій на права інтелектуальної власності, які за своїм призначенням мають бути суспільними та слугувати інтересам людства [10, с. 132–134].

Інший науковець – професор права Стенфордського університету (США) Л. Лессіг висловлюється більш радикально та підкреслює, що у світі, де конкуренти-інноватори вимушені чинити опір не тільки ринку, й урядові, носіям нового ні за що не домогтися успіху. Це світ застою і стагнації, що наростає. Це Радянський Союз за часів Брежнєва [11, 165].

У зв'язку з цим варто зазначити, що роль права інтелектуальної власності повинна зводитися не до підтримки певного бізнесу, а до стимулювання технологічного прогресу через забезпечення власників правами, а суспільства – доступом до результатів інтелектуальної діяльності.

Ми вважаємо, що реформа законодавства про патенти має вирішити такі суперечності сучасної патентної системи та подолати територіальний принцип дії патентів.

### Висновки.

1. Існуючий на сьогодні територіальний принцип дії патенту майже повертає нас у часи феодалізму. Численне нагромадження систем охорони патентів на територіальному рівні кожної окремо взятої держави, на наш погляд, призводить до нераціональних і необґрунтованих витрат. Як рішення ми бачимо необхідність створення єдиного уніфікованого пакету документів – єдиного патенту, чинного на світовому рівні, без територіальних обмежень (як приклад – характер роботи Європейського Суду, рішення якого має міжнародне значення; система роботи патентного права в США – за результатами експертизи USPTO видає патент, що діє на всій території США, а не тільки в окремому штаті).

2. Ми вважаємо, що для того, щоб охорона і захист «перетнули» рамки однієї держави, необхідно покладатися на специфічні правові механізми. На рівні універсальних міжнародно-правових актів встановлення тієї чи іншої уніфікованої моделі патентного права, на наш погляд, можливе або шляхом одностороннього введення зазначеного принципу (що актуально, наприклад, для країн ЄС), або шляхом укладення двосторонніх і багатосторонніх договорів. Однак одностороннє встановлення тієї чи іншої моделі зробить негативний вплив на зовнішню торгівлю і ускладнить відносини з основними торговельними партнерами. А підписання двосторонніх договорів може вступити 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, які підписали дану Угоду.

Таким чином, на даному етапі найбільш реальним і взаємовигідним шляхом вирішення даної проблеми, на нашу думку, може стати підписання багатосторонніх договорів між країнами з розширенням дії патентів поза межі однієї держави, що з часом створить єдиний уніфікований пакет документів. Зараз існує 2 приклади: Перший, спроби створення єдиного Європейського патенту з дією на території всіх держав-членів ЄС – на основі Конвенції про європейський патент для Спільного ринку (Конвенції про патент Співтовариства), підписаної в 1975 р. в Люксембурзі і що отримала згодом (1985 р.) назву Угоди про патент Співтовариства. Підписана в 1989 р. 12 державами – членами Європейського співтовариства угода про патенти Співтовариства так і не була ратифікована.

Другий – Європейське агентство з вивчення медичної продукції (EAEMP). Воно забезпечує єдину централізовану оцінку і наступну видачу дозволу на введення до обігу нових медичних препаратів, дійсного на всій території Європейського Союзу. Європейське агентство з вивчення знаходиться в Лондоні, воно прискорює комерційний збут медичних препаратів як для людей, так і на ветеринарні потреби.

### Список літератури

1. Богуславский М. М. Вопросы авторского права в международных отношениях / М. М. Богуславский // Международная охрана произведений литературы и науки. – М. : Наука, 1973. – 336 с.
2. Heinze C. Jurisdiction under the CLIP Principles [Електронний ресурс] / Christian Heinze. – Hamburg. – 21 р. – Режим доступу: <[http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/chizai/symposium/paper/004\\_08May09\\_Heinze.pdf](http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/chizai/symposium/paper/004_08May09_Heinze.pdf)>
3. Мэггс П. Б. Интеллектуальная собственность : пер. с англ. / П. Б. Мэггс, А. П. Сергеев. – М. : Юристъ, 2000. – 400 с.
4. Metzger A. Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality / A. Metzger // Basedow/Kono/Metzger (eds.), Intellectual Property in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US. – Tübingen, 2010. – 23 p.
5. Dinwoodie G. B. Developing a private international intellectual property law: the demise of territoriality? / G. B. Dinwoodie // William and Mary law review. – 2009. – Vol. 501, N 2. – 800 p.
6. Паризька конвенція з охорони промислової власності 1883 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123)>
7. Договір про патентну кооперацію 1970 року (PCT – «Patent Cooperation Treaty») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/895\\_001](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/895_001)>
8. Никельшпур Г. Лекція «Международное патентование» [Електронний ресурс] – Режим доступу: <[http://www.inno-terra.ru/sites/default/files/%20%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95\\_01.doc](http://www.inno-terra.ru/sites/default/files/%20%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_01.doc)>
9. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 року (TRIPS agreement) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981\\_018](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018)>



10. Валле В. Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валле. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. – 216 с.
11. Лессиг Л. Свободная культура : пер. с англ. / Л. Лессиг. – М. : Прагматика культуры, 2007. – 272 с.

Стаття надійшла 13.04.2015 р.

*С.С. Драганов*, аспірант  
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова  
кафедра гражданско-правовых дисциплин  
Французский бульвар, 24/26, Одесса, 65058, Украина

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ: ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕОЦЕНКА

### Резюме

Статья посвящена выявлению противоречий действия территориального принципа патентного права в разных странах и на международном уровне. Поднимается проблема процедуры защиты прав потребителей и патентообладателя на международном уровне при обременении различиями в охране прав интеллектуальной собственности в различных государствах. Высказывается мнение о необходимости реформирования системы законодательства о патентах и разработка унифицированной модели патентного права.

**Ключевые слова:** патентное право, территориальный принцип действия патентов, мировой патент, охрана изобретения, международные соглашения.

*S.S. Draganov*, Postgraduate  
Odessa I.I. Mechnikov National University  
The Department of Civil Law Disciplines  
Frantsuzskiy Boulevard, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine

## TERRITORIAL PRINCIPLE OF PATENT RIGHTS: A PRAGMATIC REASSESSMENT

### Summary

The article is devoted to reveal the contradiction of actions in territorial principle of patent law in different countries at the international level. The problem of consumer and international patent protection procedure is raised in differences of protection of intellectual property rights in different countries. It has been suggested to reform the system of patent law and develop a unified model of patent law.

**Key words:** patent law, the principle of territoriality of patents, world patent, protection of inventions, international agreements.