



## ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

**Наталія Мироненко**

*доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,  
заступник директора НДІ інтелектуальної власності НАПрН України  
ORCID: 0000-0003-0220-988X*

У статті висвітлюються загальні теоретичні підходи до кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності, досліджується досвід кодифікації законодавства у сфері промислової власності в Італії, Іспанії, Португалії. Визначаються загальні та особливі риси, що характеризують обрані для аналізу нормативні акти як за їх структурою, так і за змістом, формулюються пропозиції щодо можливого та доцільного використання досвіду зазначених країн у ході розроблення концепції кодифікації законодавства у сфері промислової власності в Україні, обґрунтовується доцільність такої кодифікації.

*Ключові слова:* кодифікація, систематизація, кодекс, промислова власність, гармонізація, запозичення досвіду країн ЄС

**Постановка проблеми.** Війна, розв'язана Росією, вплинула на всі сфери суспільного життя, у тому числі й на сферу інтелектуальної власності, зокрема на охорону та захист прав інтелектуальної власності. На сьогодні органи державної влади піклуються не лише про те, як забезпечити всі потреби ЗСУ, захистити цивільне населення від наслідків збройної агресії, а й про те, як не допустити втрату прав інтелектуальної власності у період дії воєнного стану.

Країна опікується майбутнім, повоєнним відновленням України на міжнародному та національному рівнях. Набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС є результатом такої діяльності. Подальший період на шляху до вступу в Євросоюз тісно пов'язаний зі сферою інтелектуальної власності. Це є цілком природним, оскільки саме інтелектуальна власність має стосунок до забезпечення стабілізації економічного розвитку України, національної безпеки та обороноздатності.

Підвищення стандартів захисту ІВ є невід'ємною складовою розвитку провідних економік світу, орієнтованих на інноваційні технології, напрямом міжнародної співпраці.

Однією з умов ефективного функціонування національної системи охорони прав інтелектуальної власності є наявність якісного законодавства. Шлях до його створення — імплементація норм законодавства ЄС у законодавство України, його інкорпорація та кодифікація.

Спроба розробити окремий кодифікаційний акт у сфері інтелектуальної власності в Україні поза Цивільним кодексом України завершилася негативним результатом, що мало кілька причин. По-перше, розробка законопроекту була здійснена у 2004 році,

фактично після прийняття книги 4-ї Цивільного кодексу України. По-друге, цьому сприяла незадовільна якість проекту, що являв собою безсистемну компіляцію норм ЦК України та спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності. По-третє, на той час були фактично відсутні теоретичні розробки, які б стали науковим підґрунтям для здійснення кодифікаційної роботи у зазначеній сфері.

Незважаючи на те що минуло чимало часу з моменту прийняття ЦК України, в науці права інтелектуальної власності немає єдності позицій та беззаперечного уявлення, як повинна здійснюватися систематизація, у тому числі й кодифікація законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Якщо узагальнити всі існуючі підходи до кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності, можна констатувати наявність трьох основних:

- 1) часткова кодифікація в межах ЦК України за наявності спеціального законодавства;
- 2) кодифікація законодавства у спеціальному кодифікаційному акті, який повинен поглинути спеціальне законодавство;
- 3) кодифікація у спеціальному акті зі збереженням спеціального мобільного законодавства.

Кожен із зазначених напрямів має своїх прихильників, які певним чином обґрунтують своє бачення вирішення проблеми.

Разом з тим є певні питання, відповіддю на які може слугувати тест, що в цілому визначить напрями роботи з удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності. Серед таких питань: чи необхідно у повній мірі гармонізувати законодавство України із законодавством ЄС; чи є систематизація законодавства дієвим засобом оцінки його якості та визначення напрямів подолання недоліків (прогалин, дублювання, колізій, недостатнього рівня правового регулювання, розбіжностей у визначенні понятійного апарату); який вид систематизації буде найбільш ефективним, зважаючи на її мету, та яка мета такої; що буде становити предмет правового регулювання; на яких принципах має ґрунтуватися систематизація, у тому числі й кодифікація законодавства, та які методи, зокрема кодифікації, необхідно обрати.

Відповіді на ці питання та реальна робота із законодавством у сфері інтелектуальної власності створять основу для розроблення макета кодифікаційного акта, а згодом і самого акта.

**Літературний огляд.** До вирішення зазначених питань у різний час зверталися представники різних галузей права та теорії права. Проблемам кодифікації, як форми систематизації, із загальнотеоретичних правових позицій присвячено чимало досліджень. Значний внесок у розвиток теоретичних положень щодо розуміння суті, особливостей та видів кодифікації зробили С. С. Алексєєв, Ю. С. Шемшученко, В. М. Баранов, В. Н. Хропанюк, Н. М. Оніщенко, С. Н. Братусь, І. С. Самощенко, Д. А. Керімов, О. Ф. Скакун та О. М. Чашин., В. К. Гришук, Н. М. Пархоменко, Є. В. Погорелов, В. В. Копейчиков, Є. А. Гетьман та інші. Своєю чергою проблемам кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності у різний час приділяли увагу О. В. Басай, О. Є. Блажівська, В. А. Дозорцев, Ю. Л. Бошицький, Ю. М. Капіца, А. О. Кодинець, О. П. Орлюк, О. О. Підпригора, Л. І. Работягова, Р. О. Стефанчук, О. І. Харитонова, А. С. Штефан, О. О. Штефан, І. Є. Якубівський та інші.

Незважаючи на достатньо потужний інтелектуальний потенціал, залучений до розробки проблематики кодифікації, на жаль, слід констатувати відсутність цілісної правової теорії кодифікації, починаючи з визначення категоріального інструментарію проблеми і завершуючи кодифікаційною (юридичною) технікою.

Водночас значення кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності важко переоцінити: вона сприятиме успішному завершенню формування системи права інтелектуальної власності як самостійної комплексної галузі права та створенню

---

теоретичних і практичних основ для системного розвитку спеціального законодавства. З огляду на те що основним напрямом удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності є його гармонізація із законодавством ЄС та виконання зобов'язань Україною за Угодою про асоціацію, систематизація та кодифікація законодавства у зазначеній сфері не може не враховувати ці процеси. Це своєю чергою вимагає розроблення оновлених теоретичних підходів до вирішення проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності.

**Метою дослідження** є аналіз результатів кодифікації законодавства у сфері промислової власності зарубіжних країн, виявленні загальних та особливих підходів до визначення змісту та структури кодифікаційних актів і на цій основі у здійсненні оцінки та формулюванні пропозицій щодо можливості або неможливості запозичення цього досвіду в ході розроблення концепції та проекту кодифікаційного акта у сфері промислової власності в Україні.

**Виклад основного матеріалу.** Вирішуючи питання щодо кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності, доцільно звернутися до європейських країн, у яких накопичено достатній досвід з цього питання, що переконливо свідчить про наявність тенденції до кодифікації законодавства у цій сфері. При цьому варіанти такої кодифікації є різними: від кодифікації в межах торгового або цивільного кодифікованого законодавства, як в Україні, до окремих кодифікаційних актів, присвячених окремо питанням авторського права та промислової власності, як у Бельгії, Болгарії, Чехії, Польщі, Угорщині, Німеччині.

Юридична сила (вид) кодифікаційного акта в країнах ЄС різниться між собою залежно від розподілу компетенції між законодавчою та виконавчою владою. Найчастіше такі кодифікаційні акти мають силу декрету-закону, наприклад в Іспанії [1] та Португалії [2].

Аналіз законодавства європейських країн у сфері промислової власності дає можливість для висновку, що одні країни кодифікують таке законодавство, а інші пішли шляхом прийняття спеціальних законів щодо визначення правового режиму окремих об'єктів промислової власності, як це має місце в Україні. При цьому цивільні кодекси деяких країн, у яких кодифіковано законодавство у сфері промислової власності, містять окремі розділи, присвячені правам інтелектуальної власності, які обмежуються лише загальними положеннями щодо об'єктів інтелектуальної власності [3, 20–29].

Проте основною тенденцією розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності країн Євросоюзу є прийняття кодифікаційних актів, що обумовлено низкою факторів: по-перше, розширенням кола об'єктів інтелектуальної власності, які потребують правової охорони; по-друге, ускладненням правового регулювання; по-третє, прагненням до уніфікації правових норм з огляду на те, що гармонізація законодавства у сфері інтелектуальної власності є однією з умов забезпечення конкурентного середовища в умовах загального ринку, а для України є умовою набуття членства в ЄС.

На відміну від законодавства Португалії та Іспанії, законодавство у сфері інтелектуальної власності в Україні частково кодифіковано у Цивільному кодексі України за наявності спеціального законодавства, що встановлює правовий режим охорони щодо різних об'єктів, як правило на рівні спеціальних законів, за виключенням окремих об'єктів, правова охорона яких на сьогодні не має свого регулювання на рівні спеціального закону, зокрема щодо порід тварин, комерційних найменувань, ноу-хау. Свого часу така кодифікація відіграла позитивну роль у розвитку законодавства України, дала поштовх законопроектній роботі у сфері інтелектуальної власності.

Водночас кодифікацію законодавства у сфері інтелектуальної власності лише на рівні цивільного кодексу на сьогодні не можна розглядати як достатню. До обговорення цього питання у наукових колах звертаються не так часто. Цьому багато в чому сприяє активна позиція представників цивілістичної науки. Цивілістична концепція кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності ґрунтується на

тому, що право інтелектуальної власності регулює майнові та особисті немайнові відносини, які належать до предмету регулювання цивільним правом України, тому виділення окремої галузі з аналогічним предметом регулювання призведе до юридичної плутанини та невідповідності всім юридичним догмам [4, 5]. Певною мірою існуванню такого підходу сприяли положення ч. 2 статті 418 ЦК України, а саме: «право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом». Водночас у жодній статті ЦК України немає положення, яке визначало б предмет регулювання права інтелектуальної власності, як це має місце у ч. 1 статті 1 ЦК України: «цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини)». Якщо порівняти ці дві статті, то у статті 1 ЦК України, дійсно мова йде про предмет регулювання, а саме — через визначення характеру відносин, а у статті 418 ЦК України — про складові змісту права інтелектуальної власності, який становить сукупність особистих немайнових та/або майнових прав, а не про предмет правового регулювання права інтелектуальної власності. Отже, у статті 418 ЦК України мова йде про «права», а у статті 1 — про «відносини». Тому твердження, що право інтелектуальної власності регулює особисті немайнові та майнові відносини, не відповідає положенням законодавства та реальному комплексу відносин як приватно-правових, так і публічно-правових, що виникають у зв'язку із створенням, набуттям правової охорони, використанням та захистом прав інтелектуальної власності на відповідні об'єкти.

Кодифікація законодавства у сфері інтелектуальної власності в межах цивільного законодавства має своїх опонентів, які доволі критично оцінюють можливість подальшого його розвитку в межах цивілістичної доктрини та цивільного законодавства. Так, регулювання відносин з права інтелектуальної власності в межах ЦК України критикував і Р. Кабріяк, назвавши таку практику «правовим пуантилізмом», тобто спробою відрегулювати абстрактними нормами всі можливі конкретні ситуації [6, 406–412].

Не є беззаперечними й пропозиції прихильників кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності на рівні створення спеціального кодексу. Так, під час кодифікації чинного законодавства України у сфері захисту права інтелектуальної власності пропонувалося «взяти за основу кодифіковані акти провідних європейських держав, таких, як Франція, Австрія, однак із врахуванням особливостей вітчизняної правової системи» [7, 34]. Практична реалізація цієї пропозиції неможлива, оскільки моделі кодифікації в цих країнах та Україні принципово різні: там інституційна система, в Україні — пандектна система; там кодифікаційний акт побудований за інститутами — об'єкти, суб'єкти, відносини, в Україні структура кодексу передбачає наявність загальної та особливої частини; там кодифікаційний акт має компіляційний характер і після його прийняття інші акти не діють, в Україні кодифікаційний акт являє собою системний закон, норми якого між собою органічно поєднуються, а інші закони можуть застосовуватися і конкретизувати норми кодексу.

Спірною є і пропозиція «зосередити всі правові норми та правила, що стосуються охорони права інтелектуальної власності в одному законодавчому акті, оскільки це полегшило б користування законодавством про інтелектуальну власність» [7, 34]. Такий підхід щонайменше не враховує особливості принципів правового регулювання авторського права та принципи промислової власності. Принципи і авторського права, і промислової власності визначають особливості правового режиму об'єктів, які набувають правову охорону авторським правом чи правом промислової власності. Недаремно в деяких країнах окремо кодифікують законодавство у сфері авторського права та у сфері промислової власності. За інституційної системи кодифікації об'єднати ці норми можливо, за пандектної системи — ні.

---

Автор цієї статті є прихильником розробки спеціальних інкорпораційних/кодифікаційних актів законодавства у сфері інтелектуальної власності.

На сьогодні, як зазначалося, основним вектором розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності є його інтеграція до законодавства ЄС та уніфікація відповідно до європейських стандартів охорони об'єктів інтелектуальної власності. Це потребує зміни підходів до форм систематизації законодавства у сфері інтелектуальної власності, що панували дотепер як у доктрині права інтелектуальної власності, так і в законодавстві. Вироблення таких підходів має ґрунтуватися, першою чергою, на вивченні та аналізі існуючої практики кодифікації у європейських країнах та визначенні можливостей її екстраполяції на законодавство України. Певний рух у цьому напрямі можна спостерігати в процесі проведення законодавчої реформи у сфері промислової власності та прийнятті нової редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права». Питання, які необхідно вирішити при визначенні теоретичних підходів до кодифікації промислової власності, — це предмет регулювання та його межі, принципи, на яких вона повинна ґрунтуватися, сфери, у яких має застосовуватися кодифікаційний акт, суб'єктний склад відносин, які будуть регулюватися таким актом, кореляція такого акта з іншими законодавчими актами, що регулюють відносини інтелектуальної власності, і в першу чергу — з цивільним кодексом. Саме вирішення цих питань у подальшому буде визначати внутрішню архітектуру структурних частин (розділів) акта, відповідно до змісту. Для аналізу були обрані три кодифікаційних акти: Кодекс промислової власності Італії [8], Кодекс промислової власності Португалії, Кодекс промислової власності Іспанії.

Аналіз вказаних нормативних актів дав змогу виявити загальні риси, що характеризують правове регулювання у сфері промислової власності, та на цій основі сформулювати основні загальні тенденції, а також відмінності, що характеризують індивідуальний підхід законодавця у вказаних країнах.

У структурі всіх трьох актів є «Загальні положення», де визначається предмет регулювання, проте підходи до його формулювання та ступінь конкретизації різні. Так, у статті 1 Кодексу промислової власності Іспанії при визначенні предмета регулювання законодавець виходить з трьох аспектів:

1) містить визначення промислової власності, при цьому застерігає, що «закон не створює промислову власність, і його функції обмежуються визнанням, регулюванням і контролем прав, набутих самими зацікавленими сторонами»;

2) наводить перелік об'єктів, на які розповсюджується дія кодексу, а саме:

«(а) патенти, вступні патенти та додаткові сертифікати;

(b) товарні знаки або відмітні знаки виробництва чи торгівлі;

(c) корисні моделі, промислові та художні зразки;

(d) комерційні назви та комерційні знаки; (e) кінематографічні фільми»;

3) визначає сфери поширення дії кодексу, коли промислова власність тлумачиться широко та розповсюджується не тільки на промисловість і торгівлю у власному значенні слова, а й на інші галузі, «включаючи сільськогосподарську, лісову, тваринницьку та біологічну промисловість». Останнє положення у повній мірі корелюється з частиною (3) статті 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року [9].

Схожий підхід використав і законодавець Португалії, так само широко подавши тлумачення промислової власності: «Промислова власність включає промисловість і торгівлю, рибальство, сільське господарство, лісове господарство, тваринництво та добувну промисловість, а також усі природні або промислові продукти та послуги» (ст. 2). Окрему статтю присвятив функціям промислової власності, вказавши, що «промислова власність виконує функцію гарантування чесної конкуренції шляхом надання приватних прав на різні технічні процеси виробництва та розвитку багатства». Що стосується переліку об'єктів промислової власності, поданого у спеціальній статті, то в Загальній частині Кодексу

промислової власності Португалії він відсутній. Аналіз структури та змісту вказаного нормативного акта дає змогу визначити об'єкти права інтелектуальної власності, на які розповсюджує свою дію вказаний декрет-закон. До таких об'єктів належать: винаходи, корисні моделі, топографії напівпровідникових виробів, креслення або моделі, товарні знаки (бренди товарів або послуг, колективні знаки та знаки сертифікації або гарантії, товарний знак Європейського Союзу, логотипи), зазначення походження та географічні зазначення. При цьому в якості окремого об'єкта правової охорони комерційна таємниця не згадується, проте визначається як окремий об'єкт правового захисту.

Кодекс промислової власності Італії при визначенні предмета регулювання обмежився лише вказівкою на об'єкти інтелектуальної власності, які належать до промислової власності: товарні знаки та інші розпізнавальні знаки, географічні зазначення, зазначення походження, зразки та моделі, винаходи, корисні моделі, топографії напівпровідникової продукції, конфіденційна інформація про компанію та нові сорти рослин.

Загальні положення кожного з трьох актів містять норми, які визначають принципи правового регулювання відносин, що охоплюються правовою охороною та захистом відповідним нормативним актом. До таких принципів, у першу чергу, належить принцип територіальної дії законодавства у сфері промислової власності, що знаходить своє пряме закріплення у нормах закону, зокрема ч. 1 статті 4 Кодексу Португалії вказує, що «права промислової власності поширюються на всю національну територію». До принципів, які знайшли своє закріплення, належить і принцип національного режиму в розумінні положень Паризької конвенції про охорону промислової власності та Угоди СОТ. Щодо громадян країн, які не є учасниками Паризької конвенції та Світової організації торгівлі, та щодо топографії напівпровідникових виробів діє принцип взаємності, що випливає із двосторонніх договорів. Зокрема про режим взаємності йдеться у ч. 3 статті 3 Кодексу промислової власності Португалії, ч. 2 статті 3 Кодексу промислової власності Італії.

Кожен із досліджуваних законодавчих актів встановлює принцип диференціації правового режиму охорони щодо окремих об'єктів інтелектуальної власності, на які розповсюджується їх дія. Ще один принцип, що знайшов своє закріплення в Паризькій конвенції і був імплементований до національного законодавства, — принцип пріоритету із запровадженням диференціації його дії відносно різних об'єктів (наприклад, ч. 6 ст. 1 Кодексу промислової власності Іспанії). Так, відповідно до ч. 2 статті 4 Кодексу промислової власності Італії «термін пріоритету становить дванадцять місяців для патентів на винаходи та корисні моделі та сорти рослин, шість місяців для дизайнів і торговельних марок».

До загальних положень, закріплених у всіх кодексах, що аналізуються, слід віднести положення стосовно набуття прав інтелектуальної власності через реєстрацію, тобто виконання певних формальностей. На рівні загального принципу правового регулювання у загальних частинах нормативних актів, що аналізуються, закріплено також принцип невідворотності покарання за порушення прав інтелектуальної власності (наприклад, ч. 8 ст. 1 Кодексу Іспанії), а також строковості дії правової охорони з можливістю її відновлення в межах загального терміну охорони (наприклад, ч. 1–2 ст. 8 Кодексу Португалії).

Окрім положень, які закріплені в загальній частині кожного з кодексів, з різним ступенем деталізації існують положення, що є характерними для окремих з них. Мова, зокрема, йде про принцип вичерпання прав з певними обмеженнями застосування для торговельних марок та сортів рослин (ст. 5 Кодексу промислової власності Італії), принцип здійснення прав промислової власності, які належать кільком особам за правилами, встановленими цивільними кодексами (наприклад, ст. 6 Кодексу Італії, ч. 11 ст. 1 Кодексу Іспанії), презумпція власності, яка пов'язується з наявністю охоронних документів, що свідчать про реєстрацію прав на відповідний об'єкт промислової власності (ч. 14 ст. 1 Кодексу Іспанії).

---

Загальною рисою, що характеризує всі три закони, є наявність у них окремих розділів, присвячених закріпленню режиму правової охорони для кожного з об'єктів промислової власності, на які поширюється дія того або іншого декрету-закону. Натомість зміст правової охорони навіть одних і тих же об'єктів відрізняється своєю індивідуальністю та особливістю, притаманною лише певній країні. Деякі з цих особливостей заслуговують на більш повне висвітлення в аспекті можливого використання у законодавстві України.

Першою чергою хотілося б звернути увагу на особливості надання правової охорони на винаходи в Іспанії. Відповідно до статті 45 Кодексу промислової власності Іспанії в країні діють патенти на винаходи та патенти на впровадження. Патенти на винахід надають їхнім власникам виключне право на використання патенту, у тому числі й використання його при виготовленні продукції, у випадку продажу або іншого використання об'єкта патенту з комерційною метою на встановлених у Кодексі промислової власності Іспанії умовах.

На відміну від патентів на винахід, патенти на впровадження дають право виготовляти, виконувати, виробляти та продавати продукцію, вироблену в країні, проте вони не дають права перешкоджати іншим виробляти подібну продукцію за кордоном, з урахуванням обмежень, передбачених законодавством про захист національного виробництва. Це так звані вступні патенти або патенти інтродукції. Відповідно до п. 68 Кодексу промислової власності Іспанії «винахід, який був розкритий або запатентований за кордоном, але не був розкритий, створений або використаний в Іспанії, може бути предметом патенту інтродукції після заяви зацікавленої особи, яка несе повну відповідальність». Вимоги та умови для патенту інтродукції такі самі, як і для патенту на винахід, і підлягають тим самим формальностям (п. 69). Заявник на патент впровадження зазначає на заявці номер, дату та походження іноземного патенту або необхідного джерела інформації, якщо він не знає цих деталей. Термін дії патенту на впровадження становить 10 років і покладає на його власника обов'язок підтверджувати його використання кожного року, починаючи з третього року після його отримання, і сплачувати відповідні щорічні внески. Заявка на отримання патенту на впровадження, подана в Іспанії до закінчення терміну пріоритету (один рік), вважається недійсною, якщо власник винаходу у зазначений строк подає відповідну заявку на іноземний патент. При цьому факт використання власником патенту об'єкта патентування виключно для заснування нового промислового підприємства в країні є достатнім доказом використання (п. 90).

Цей вид охоронного документа, у порівнянні з ліцензійними угодами, надає його власнику більші можливості для використання винаходу, може сприяти впровадженню науково-технічних розробок, що мають іноземне походження. Особливо привабливим використання таких патентів в Україні може бути в енергетиці та інших галузях, що постраждали від російської агресії.

Перспективним для України, особливо в умовах повоєнного відновлення економіки, могло б бути запозичення практики Іспанії щодо ініціювання звернення винахідників до державних інституцій з пропозиціями про використання їхніх винаходів після отримання охоронних документів. Зокрема відповідно до п. 58 кодексу, «якщо винахідники вважають, що їхній патент може бути корисним для держави, вони можуть запропонувати його Міністерству промисловості та енергетики через Реєстр промислової власності». Аналогічні ініціативи можуть виходити від заявників, у разі коли винахід може стосуватися національної оборони та безпеки. У цьому випадку заявник може вимагати у своїй заяві, щоб винахід залишався в таємниці і щоб про нього було повідомлено оборонне відомство. Для прийняття рішення щодо доцільності залишити винахід у таємниці закон встановлює максимальний шестимісячний термін з дати повідомлення.

Законодавство зарубіжних країн містить цілу низку положень щодо можливої експропріації винаходу. Так, відповідно до п. 55 Кодексу Іспанії, якщо загальні інтереси вимагають поширення винаходу або його виключного використання державою, експропріація патенту може бути оголошена за допомогою закону про визнання винаходу публічним. У цьому акті також повинні бути визначені корисність винаходу і компенсація, яка має бути виплачена власнику патенту, а також орган, відповідальний за оплату. На додаток до цього правила п. 60 вказаного правового акта встановлює норму, відповідно до якої держава може придбати винахід у власника патенту та використовувати його, а власник, якщо монополія була встановлена після видачі патенту, має право на компенсацію від держави, розмір якої встановлюється на основі висновку експертів, призначених обома сторонами. Законодавство Іспанії дозволяє застосовувати експропріацію фактично до будь-якого патенту, якщо це виправдано суспільними інтересами. Безпосередньо про це йде мова у п. 85 Кодексу Іспанії: «Будь-який патент може бути експропрійований для його суспільних потреб після виплати справедливої компенсації, якщо цей патент потребує популяризації винаходу або використання державними установами».

Аналогічне за змістом положення міститься у статті 106 Кодексу промислової власності Португалії. При цьому власники патентів, переданих державі, на відміну від інших власників патентів, звільняються від підтвердження використання винаходів за умови, що вони можуть підтвердити таку передачу.

Наведені положення законодавства Іспанії та Португалії можуть бути корисними для застосування в Україні у процесі націоналізації підприємств та визначення джерел репарації.

Ще одне питання, яке заслуговує на висвітлення, — це попередня заявка на винахід. Подання попередньої заявки на винахід передбачено не лише законодавством Португалії, а й США (Provisional patent application), ця ідея сприйнята Польщею та іншими країнами. Подання попередньої заявки є виправданим, коли необхідно забезпечити пріоритет, а всі документи швидко підготувати для подачі основної заявки неможливо з різних причин. Окрім того, вартість подання такої заявки значно менша (у США — до 200 USD), що також є привабливим для швидкого вирішення питання. Подання попередньої заявки дає можливість відкласти термін подачі всіх матеріалів по заявці на 12 місяців. До закінчення вказаного терміну ця заявка може бути перетворена на основну з додержанням всіх формальностей, які встановлюються для таких заявок. За законодавством Португалії після 10 місяців з дати подачі попередньої заявки, якщо вона містить відповідний технічний матеріал, проводиться пошук на основі цього матеріалу. Після перетворення попередньої заявки в основну (остаточну) відбувається експертиза заявки за формою та наявності/відсутності обмежень. Якщо за результатами експертизи буде зроблено висновок про можливість видачі патенту, відповідне повідомлення публікується через 18 місяців після дати подання патентної заявки в INPI, I.P. або найстарішого заявленого пріоритету. Запозичення такого досвіду може бути корисним для України, оскільки він дає можливість оперативно захистити права заявника і не розкривати повністю інформацію по заявці протягом чималого періоду часу, який може бути використаний, наприклад, для підготовки виробництва з використанням винаходу. Використання механізму попередньої заявки для охорони дизайну та промислових зразків є менш корисним, оскільки все, що може бути представлено візуально публіці, може бути визначено спеціалістами, які працюють у відповідній галузі, та описано ними навіть без копіювання відповідних документів.

На відміну від спеціального законодавства у сфері промислової власності в Україні, кодекси промислової власності зарубіжних країн містять спеціальні розділи, присвячені кримінальній та адміністративній відповідальності. Зокрема Кодекс



---

промислової власності Португалії передбачає кримінальну відповідальність за порушення патенту, корисної моделі чи топографії напівпровідникової продукції, виключних прав на зразки чи моделі. Кримінальна відповідальність встановлена також за підробку, імітацію та незаконне використання торгової марки, збут або приховування продукції з використанням такої марки, порушення прав на назву та герб, порушення прав на логотип, порушення та незаконне використання зазначення походження або географічного зазначення. Окремо встановлюється кримінальна відповідальність за порушення або отримання недобросовісної реєстрації винаходів, корисних моделей, промислових зразків, або здійснення цих дій зі зловживанням правом, або за реєстрацію неіснуючої дії, або вчиненої з приховуванням правди.

Коло адміністративних правопорушень значно вужче і стосується в основному недобросовісної конкуренції, порушення прав на комерційну таємницю, незаконного використання торговельних марок, логотипу та інших розрізняльних знаків.

Усі три нормативні акти, що аналізуються, містять спеціальні розділи, що присвячені запобіжним заходам, юрисдикційним та процесуальним положенням, заходам та процедурам, спрямованим на гарантування дотримання прав промислової власності та комерційної таємниці, що включають і запобіжні процедури.

Питання щодо визначення місця запобіжних заходів та процедур у законодавстві України є спірним та потребує додаткового дослідження з урахуванням як теоретичних напрацювань, так і існуючих та зареєстрованих законопроектів, особливо у контексті гармонізації та кодифікації законодавства у сфері промислової власності.

**Висновки.** Кодекси промислової власності Італії, Іспанії, Португалії являють собою уніфіковані правові акти, хоча всі вони містять загальні положення, не є кодексами у розумінні кодифікованого акта в Україні та взагалі у пандектній системі права. Це скоріше інкорпоративні акти.

Комплексний характер проаналізованих актів, які разом з нормами щодо охорони об'єктів промислової власності містять норми процесуального права, вирішують питання юрисдикції, містять по суті склади правопорушень, окремо передбачають національні та європейські процедури щодо патентування та отримання інших документів, які підтверджують здійснення реєстраційних процедур та отримання охоронного документа, можливо, є зручним у користуванні, однак призводить до різного ступеня дублювання норм зі спеціальним законодавством (процесуальним, кримінальним, адміністративним). Запозичення такого підходу до кодифікації законодавства у сфері промислової власності для України вбачається недоцільним, оскільки буде руйнувати не тільки саме уявлення про систему права в Україні, а й створить додаткові вади законодавства у вигляді дублювання, з одного боку, та неповноти — з іншого. Окрім того, сама процедура і відображення результату гармонізації законодавства України із законодавством ЄС має суттєву різницю, порівняно, наприклад, із законодавством Португалії, коли у кодексі в окремих розділах прописуються положення різних рівнів правового регулювання — національного та регіонального. В Україні законодавчі положення, що гармонізовані із законодавством ЄС, набувають ознак гармонічних частин (норм) нормативного акта без конкретизації приналежності тієї чи іншої норми до рівнів законодавчого регулювання.

Водночас проведений аналіз нормативних актів підтвердив необхідність у ході здійснення кодифікації визначити мету, предмет, принципи та сферу застосування кодифікованого акта, чітко встановивши межі його дії.

Проаналізовані нормативні акти містять низку положень, які з користю могли б бути використані в Україні, особливо у повоєнний період (патент на використання, попередня заявка тощо), збагатили б зміст законодавства України, надали б додаткові гарантії захисту авторам об'єктів промислової власності.

**Перелік використаних джерел / List of references**

1. *Spanish Industrial Property Code (Royal Decree-Law of July 26, 1929, as last amended by Law No. 12/1975 on the Protection of Plant Varieties and by Law No. 17/1975 of May 2, 1975, Creating the Autonomous Body, the «Registry of Industrial Property»*). URL: <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/es/es005en.pdf> (дата звернення: 03.02.2023).
2. *Portuguese Industrial Property Code Decree-Law nr 16/95 of 24th January 1995*. URL: <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mo/mo006en.pdf> (дата звернення: 03.02.2023).
3. Работягова Л. Кодифікація інтелектуальної власності в Італії. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. № 3 (71). С. 20–29.  
*Rabotiahova L. Kodyfikatsiia intelektualnoi vlasnosti v Italii. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2013. № 3 (71). S. 20–29.*
4. *Інтелектуальна власність: навчальний посібник / під ред. В. П. Мартинюка. Тернопіль: ТНЕУ. 2015. 360 с.*  
*Intelektualna vlasnist: navchalnyi posibnyk / pid red. V. P. Martyniuka. Ternopil: TNEU. 2015. 360 s.*
5. *Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за заг. ред. І. А. Бірюкова і Ю. О. Заїки. Київ : Алерта, 2014. 510 с.*  
*Tsyvilne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna: Pidruchnyk. / Za zah. red. I. A. Biriukova i Yu. O. Zaiky. Kyiv : Alerta, 2014. 510 s.*
6. Кабрияк Р. Кодификации / пер. с фр. Л. В. Головки. Москва : Статут, 2007. С. 406–412.  
*Kabryiak R. Kodyfykatsyy. / Per. s fr. L. V. Holovko. Moskva: Statut, 2007. S. 406–412.*
7. Шаповал Р. В., Шпак А. П. Адаптація чинного законодавства України до вимог європейського права щодо захисту прав інтелектуальної власності. Право та інновації. 2015. № 2 (10). С. 34.  
*Shapoval R. V., Shpak A. P. Adaptatsiia chynnoho zakonodavstva Ukrainy do vymoiv yevropeiskoho shchodo zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti. Pravo ta innovatsii. 2015. № 2 (10). S. 34.*
8. *Italian Industrial Property Code (legislative Decree No.30 of february 10, 2005, as amended up to legislative Decree No. 34 of May 19, 2020*. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/19852> (дата звернення: 03.02.2023).
9. *Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р.*  
*Paryzka konventsiiia pro okhoronu promyslovoi vlasnosti vid 20 bereznia 1883 r.*  
URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text) (дата звернення: 03.02.2023).

**Natalia Myronenko**

*Doctor of Legal Sciences/Dr. Habil. (Law), Professor, Corresponding Member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Deputy Director of the Intellectual Property Scientific Research Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine*

**Theory and practice of codification of legislation in the field of industrial property: comparative legal aspect**

The further period on the way to Ukraine's accession to the EU is closely related to the sphere of intellectual property, since it is precisely related to ensuring the stabilization of Ukraine's economic development, national security and defense capability.

---

Increasing the standards of IP protection is an integral part of the development of the world's leading economies, oriented towards innovative technologies, the direction of international cooperation.

One of the conditions for the effective functioning of the national system of legal protection of intellectual property rights is the presence of high-quality legislation. The way to its creation is the implementation of EU legislation into Ukrainian legislation, its incorporation and codification.

The aim and objectives of the study are to analyze the results of the codification of legislation in the field of industrial property of foreign countries, to identify general and special approaches to determining the content and structure of codification acts, and on this basis to make an assessment and formulate proposals regarding the possibility or impossibility of borrowing this experience when developing a concept and project codification act in the field of industrial property in Ukraine.

The conducted analysis shows that the industrial property codes of Italy, Spain, and Portugal represent unified legal acts and although they all contain general provisions, they are not codes in the sense of a codified act in Ukraine.

The complex nature of the analyzed acts may be convenient to use, but lead to varying degrees of duplication of norms with special legislation (procedural, criminal, administrative). Borrowing such an approach to the codification of legislation in the field of industrial property is considered unsuitable for Ukraine. In addition, the very procedure and reflection of the result of the harmonization of Ukrainian legislation with EU legislation has a significant difference in comparison, for example, with the legislation of, say, Portugal.

The analyzed regulatory acts contain a number of provisions that could be usefully used in Ukraine, especially in the post-war period, would enrich the content of Ukrainian legislation, and provide additional guarantees of protection to the authors of industrial property objects.

*Keywords:* codification, systematization, code, industrial property, harmonization, borrowing the experience of EU countries

Подано / Submitted: 31.01.2023

Доопрацьовано / Revised: 13.02.2023

Прийнято до публікації / Accepted: 21.02.2023