

Цивільне право і цивільний процес

УДК 347.77/78

**Євков Андрій Миколайович**

*кандидат юридичних наук,*

*доцент кафедри цивільного права №2*

*Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого*

**Евков Андрей Николаевич**

*кандидат юридических наук,*

*доцент кафедры гражданского права №2*

*Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого*

**Yevkov Andriy**

*Candidate of Legal Sciences (PhD),*

*Associate Professor of Civil Law Department № 2*

*Yaroslav Mudryi National Law University*

**ПРОБЛЕМАТИКА ВИЧЕРПАННЯ ВИКЛЮЧНОГО ПРАВА НА  
ЕКСПОРТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ  
ПРОБЛЕМАТИКА ИСЧЕРПАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА  
НА ЭКСПОРТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ  
PROBLEMS OF EXHAUSTION OF THE EXCLUSIVE RIGHT TO  
EXPORT UNDER THE LEGISLATION OF UKRAINE**

*Анотація.* У статті досліджуються проблеми нормативного встановлення в законодавстві України виключного права на експорт товарів, що містять у собі охоронювані об'єкти інтелектуальної власності, а також умови та підстави застосування до виключного права на експорт правових норм, що закріплюють принцип вичерпання виключних прав інтелектуальної власності. З огляду на обмеженість охорони виключних прав територією кожної окремої держави в роботі розглядається проблематика територіального аспекту (територіальних

моделей) вичерпання прав, а також вплив виключних прав на імпорт, розповсюдження і експорт на здійснення міжнародної торгівлі. В статті зазначається, що право на експорт безпосередньо встановлене у чинному законодавстві України лише відносно деяких охоронюваних об'єктів інтелектуальної власності, і обґрунтовується думка, що, з огляду на невичерпний перелік майнових прав (способів використання) щодо багатьох інших охоронюваних об'єктів, виключне право правоволодільців на експорт має визнаватися і стосовно таких об'єктів інтелектуальної власності. Відносно здійснення експортних операцій ліцензіатом обґрунтовується точка зору, згідно з якою, якщо у ліцензійному договорі територія дії ліцензійних прав обмежена територією України, то ліцензіат отримує дозвіл на розповсюдження в обсязі цього суб'єктивного права (тобто, у межах України) і, відповідно, не має права здійснювати експорт, якщо не має вагомих підстав вважати таку заборону способом обмеження конкуренції, зловживанням правом і т.д. Щодо експорту товарів їх набувачами після першого правомірного продажу таких товарів на території окремої країни в роботі зазначається, що, попри відсутність прямих вказівок у законодавстві, можна вважати, що виключне право на експорт має вичерпуватися після першого правомірного продажу товарів, що містять охоронювані об'єкти, якщо тільки немає інших підстав вважати, що здійснення експорту таких товарів може надалі завдати збитку правам та важливим інтересам правоволодільця у країні, де відбулося таке первісне введення товару в оборот (у країні походження товару).

**Ключові слова:** право на експорт, територіальний аспект, вичерпання прав, інтелектуальна власність, виключні права.

**Анотація.** В статье исследуются проблемы нормативного установления в законодательстве Украины исключительного права на экспорт товаров, содержащих в себе охраняемые объекты

интеллектуальной собственности, а также условия и основания применения к исключительному праву на экспорт правовых норм, закрепляющих принцип исчерпания исключительных прав интеллектуальной собственности. Учитывая ограниченность охраны исключительных прав территорией каждого отдельного государства, в работе рассматривается проблематика территориального аспекта (территориальных моделей) исчерпания прав, а также влияние исключительных прав на импорт, распространение и экспорт на осуществление международной торговли. В статье отмечается, что право на экспорт непосредственно установлено в действующем законодательстве Украины только в отношении некоторых охраняемых объектов интеллектуальной собственности, и обосновывается точка зрения, что, учитывая неисчерпывающий перечень имущественных прав (способов использования) в отношении многих других охраняемых объектов, исключительное право правообладателей на экспорт должно признаваться и в отношении таких объектов. Относительно осуществления экспортных операций лицензиатом обосновывается точка зрения, согласно которой, если в лицензионном договоре территория действия лицензионных прав ограничена территорией Украины, то лицензиат получает разрешение на распространение в объеме этого субъективного права (т.е. в пределах Украины) и, соответственно, не вправе осуществлять экспорт, если нет веских оснований считать такой запрет способом ограничения конкуренции, злоупотребления правом и т.д. Относительно экспорта товаров их приобретателями после первой правомерной продажи таких товаров на территории отдельной страны в работе отмечается, что, несмотря на отсутствие прямых указаний в законодательстве, можно считать, что исключительное право на экспорт должно исчерпываться после первой правомерной продажи товаров, содержащих охраняемые объекты, если только нет других

*оснований считать, что осуществление экспорта таких товаров может в дальнейшем нанести ущерб правам и существенным интересам правообладателя в стране, где произошло такое первоначальное введение товара в оборот (в стране происхождения товара).*

**Ключевые слова:** *право на экспорт, территориальный аспект, исчерпание прав, интеллектуальная собственность, исключительные права.*

**Summary.** *The article examines the problems of normative establishment in the legislation of Ukraine of the exclusive right to export goods containing protected intellectual property objects, as well as the conditions and grounds for applying of legal norms enshrining the principle of exclusive intellectual property rights exhaustion to the exclusive right to export. Considering the limitation of the protection of exclusive rights to the territory of each individual state, the paper examines the problems of the territorial aspect (territorial models) of the exhaustion of rights, as well as the influence of exclusive rights to import, distribution and export on the implementation of international trade. The article notes that the right to export is directly established in the current domestic legislation of Ukraine only in respect of certain protected intellectual property objects, and substantiates the view that, given the inexhaustible list of property rights (ways of usage) for many other protected objects, the exclusive right of rightholders to export must also be recognized in respect of such objects. Concerning the implementation of export operations by the licensee the paper substantiates the point of view according to which, if in the license agreement the territory of validity of licensing rights is limited to the territory of Ukraine, then the licensee receives permission for distribution within the scope of this subjective right (i.e. within Ukraine) and, accordingly, is not entitled to export if there are no compelling reasons to consider such a prohibition as a way of restricting competition, abuse of right, etc. Regarding the export of goods by their purchasers after the first legal sale of such goods in a particular*

*country, the paper notes that, despite the lack of direct instructions in the legislation, it can be assumed that the exclusive right to export should be exhausted after the first legal sale of goods containing protected objects, unless there are other grounds to believe that the export of such goods may further harm the rights and essential interests of the rightholder in the country where such initial introduction of goods into circulation took place (in the country of origin of the goods).*

***Key words:** right to export, territorial aspect, exhaustion of rights, intellectual property, exclusive rights.*

**Актуальність та проблематика дослідження.** Принцип вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності закріплений в нормах законодавства багатьох країн світу і, в тому числі, України (зокрема, в ч. 7 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», в ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ін.). Суть цього принципу полягає в обмеженні можливості правоволодільця певного охоронюваного об'єкту інтелектуальної власності використовувати належні йому права для перешкоджання подальшому обороту товарів, що містять такий об'єкт інтелектуальної власності, після їх правомірного введення до цивільного обороту. Так, згідно з ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на використання торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот» [5].

Цей принцип застосовується як відносно обороту товарів, які містять у собі певні охоронювані об'єкти інтелектуальної власності, всередині країни, так і в міжнародній торгівлі.

Водночас, з огляду на територіальну обмеженість виключних прав, виникають певні проблеми із теоретичним обґрунтуванням та практичним застосуванням принципу вичерпання стосовно товарів, які були правомірно введені у цивільний оборот на території однієї держави, під час їх експорту на територію іншої держави, оскільки на відміну від права на імпорт проблематика вичерпання права на експорт майже не висвітлювалася у вітчизняній науковій літературі. Тому питання тлумачення відповідних норм, визначення умов та правових підстав вичерпання права на експорт набуває особливої актуальності, оскільки право на експорт значною мірою впливає на можливість та ефективність здійснення міжнародної торгівлі.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Окремі аспекти зазначених питань були певною мірою висвітлені в роботах авторів, які вивчали проблематику паралельного імпорту і вичерпання виключних прав, зокрема, таких як В. В. Пирогова, О. В. Веріна, В. О. Калятин, А. Кереве та ін., проте саме проблематика вичерпання права на експорт майже не висвітлювалася і тому залишається актуальною і потребує подальшого вивчення.

**Метою** статті є дослідження проблематики врегулювання в законодавстві України виключного права на експорт, а також умов та юридичних підстав вичерпання права на експорт щодо товарів, які містять охоронювані об'єкти і експортуються з території України.

**Виклад основного матеріалу.** Принцип вичерпання виключних прав, застосування якого певною мірою усуває перешкоди для вільного обороту товарів, що містять у собі об'єкти інтелектуальної власності, має важливе значення не лише в межах внутрішнього товарообігу певної

країни, але й у зовнішньоекономічній сфері. З точки зору територіального аспекту застосування цього принципу можна виділити три моделі вичерпання прав: національне вичерпання прав, регіональне і міжнародне.

Якщо виключні права правоволодільця, що надаються йому у певній державі, вичерпуються тільки стосовно тих товарів, які були введені в цивільний оборот на території цієї держави, то йдеться про національну модель вичерпання. При цьому правоволодільець зберігає можливість забороняти імпорт відповідних товарів, правомірно введених в оборот на території інших держав (тобто, неконтрафактних товарів, які були виготовлені і вперше відчужені самим правоволодільцем або з його згоди, але на території іншої держави). Регіональна модель (що існує, наприклад, у ЄС відносно багатьох об'єктів інтелектуальної власності та відносно торговельних марок у Євразійському економічному союзі) означає вичерпання виключних прав стосовно товарів, введених в оборот на території будь-якої з держав ЄС чи ЄАЕС відповідно. При цьому стосовно товарів, уведених в оборот за межами ЄС чи ЄАЕС, принцип вичерпання прав не застосовується. І, нарешті, модель міжнародного вичерпання прав є найбільш ліберальним підходом до визначення меж виключної монополії правоволодільців і означає застосування цього принципу стосовно товарів, правомірно введених в цивільний оборот у будь-якій країні світу.

Традиційно в науковій літературі проблематику визначення територіального аспекту дії принципу вичерпання прав розглядають у зв'язку із таким явищем міжнародної торгівлі як паралельний імпорт. Це стосується ситуації, коли правоволодільець певного охоронюваного об'єкту інтелектуальної власності або треті особи, що діють з його згоди, «...роблять і поставляють товари на зарубіжні ринки, а потім торгові посередники купують їх за кордоном і реімпортують до країни походження. За умови, що ціни на такі самі товари у країні походження товару вище, ніж у зарубіжній країні, їх імпортують назад. На різниці цін

торгові посередники - так звані паралельні імпортери - отримують прибуток» [10, с. 4]. Зустрічається також наступна характеристика: «Паралельний імпорт означає імпорт товарів за межами каналів розподілу, про які є домовленість з виготовлювачем» [3].

Однак господарські операції у зовнішній торгівлі з переміщення через кордон товарів, які містять в собі охоронювані об'єкти, охоплюються не лише виключним правом правоволоділців на імпорт (тобто, ввезення) і правом на розповсюдження (зокрема, продаж) товарів всередині країни, але й виключним правом на експорт (тобто, вивезення товарів з території певної країни) за умови, що певному об'єкту інтелектуальної власності надана правова охорона і в країні походження товару (з якої здійснюється експорт), і в країні-імпортері.

І якщо застосування принципу вичерпання прав відносно права на розповсюдження та права на імпорт досить глибоко вивчалось в науковій літературі, то проблематика вичерпання права на експорт у вітчизняній цивілістиці майже не висвітлювалася.

Отже, вимагає розгляду питання: чи може правоволоділець перешкоджати експорту товарів до іншої держави після їх першого правомірного продажу, апелюючи до прав, наданих у тій державі, де стався продаж цих товарів. Іншими словами, чи може правоволоділець перешкодити переміщенню товару з однієї країни до іншої, апелюючи до права на експорт у країні походження товару, а не до права на імпорт у тій країні, до якої товар ввозиться?

З одного боку, в науковій літературі з питання вичерпання прав є традиційною точка зору, згідно з якою обмеження обороту товарів між країнами (встановлення національної або регіональної моделей вичерпання) пов'язується з наданням правоволоділцю права на імпорт у країні-імпортері, а не права на експорт у країні-експортері. Так, А. Керевер наголошує: «Національне вичерпання дозволяє авторам відстоювати свої



права на території будь-якої з держав або груп держав, де використовуються їх твори. Це приблизно те ж саме, як ніби автор був би наділений виключним правом дозволяти або забороняти імпорту носіїв записів творів» [8, с. 140].

Встановлення світової моделі вичерпання пов'язується, знову-таки, з неможливістю перешкодити імпорту: «Якщо прийняти ідею глобального вичерпання, то права можуть здійснюватися тільки у разі отримання першого дозволу. Після того, як автор дав цей дозвіл, дозволені носії можуть експортуватися до усіх країн, тоді як автор не матиме можливості скористатися правом на імпорту до будь-якої країни» [8, с. 141].

Але, з іншого боку, перелік майнових прав правоволодільців, що міститься в законодавстві, не є вичерпним. Так, у ч. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право та суміжні права», яка деталізує майнові авторські правомочності по використанню творів, прямо зазначається, що наведений перелік правомочностей не є вичерпним [3]. Перелік способів використання винаходів та корисних моделей, відносно яких законодавством встановлена виключна монополія правоволодільця, теж не є вичерпним, оскільки ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» під «використанням» винаходу (корисної моделі) крім перелічених у ній способів розуміє також і «інше введення в цивільний оборот» [4].

Отже, за загальним правилом, монополія правоволодільця розповсюджується на усі дії стосовно охоронюваного об'єкту (тобто, здійснення третьою особою будь-яких дій відносно охоронюваного об'єкту, вимагає згоди правоволодільця), крім тих дій, що прямо дозволені законодавством у якості обмеження виключних прав чи випадків дозволеного вільного використання, або ж явним чином виключені зі сфери дії законодавства щодо охорони інтелектуальної власності. Значить, виключні права повинні розповсюджуватися і на експортні операції.

Крім того, відносно деяких охоронюваних об'єктів інтелектуальної власності право на експорт безпосередньо встановлене у чинному вітчизняному законодавстві.

Так, в ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлюється: «Використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення)» [5].

Також і в ч. 2 ст. 39 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» вказано: «Виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту полягає в тому, що ніхто без дозволу володільця патенту не може здійснювати щодо посадкового матеріалу сорту такі дії:

- а) виробництво або відтворення (з метою розмноження);
- б) доведення до кондиції з метою розмноження;
- в) пропонування до продажу;
- г) продаж або інший комерційний обіг;
- д) вивезення за межі митної території України;
- е) ввезення на митну територію України;
- є) зберігання для будь-якої із цілей, зазначених у пунктах "а" - "е" цієї частини» [6].

Таким чином, заслуговує детального вивчення питання про можливість обмеження експорту як у випадках, коли таке виключне право встановлене законодавством, так і у випадках, коли воно у відповідних нормативних актах не передбачене.

При розгляді цієї проблеми слід мати на увазі, що експорт оригінальних (неконтрафактних) товарів, що містять у собі охоронювані

об'єкти інтелектуальної власності, може в принципі здійснюватися:

- або самим правоволодільцем;
- або особою, що отримала право використання охоронюваного об'єкту на підставі договору про надання прав на використання (ліцензіатом);
- або третьою особою, яка придбала право власності на виготовлений товар у правоволодільця або ліцензіата у цій країні.

Оскільки правоволодільець може здійснювати дії, що є об'єктом його виключних прав, на власний розсуд, то здійснення експорту товарів самим правоволодільцем не стосується проблеми вичерпання прав, що розглядається нами.

Розгляду у зв'язку з проблемою правомірності експорту товарів, що містять у собі охоронювані об'єкти інтелектуальної власності, підлягають тільки ситуації, коли такі дії:

- 1) здійснюються ліцензіатом, що отримав за договором право розповсюдження (тобто, за відсутності вичерпання прав), а також
- 2) коли вони здійснюються третіми особами – набувачами товарів, що містять у собі охоронювані об'єкти інтелектуальної власності, після першого правомірного продажу таких товарів (тобто, після вичерпання прав у межах держави, де стався перший продаж).

Що стосується першої ситуації (експорт, здійснюваний ліцензіатом), то правомірність таких дій залежить від змісту укладеного ліцензійного договору між ліцензіатом та правоволодільцем.

Слід ураховувати, що деякі законодавчі акти, регулюючи окремі об'єкти інтелектуальної власності, вважають ту територію, на яку розповсюджуються передавані за договором права, істотною умовою ліцензійного договору. Так, наприклад, згідно з ч. 2 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» «Договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами

досягнуто згоди щодо всіх істотних умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється передаване право, розміру і порядку виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди)» [3].

Крім того, саме по собі виключне право на розповсюдження (як і інші виключні права) завжди обмежене територією конкретної держави (принцип територіальної обмеженості виключних прав). Тому за відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку передається право, дія права, що надається за договором, обмежується територією однієї конкретної держави [1, с. 117]. Це теоретичне положення відображене і у вітчизняному законодавстві – так, ч. 7 ст. 1109 Цивільного кодексу України вказує: «У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України» [15].

Таким чином, з огляду на територіальну обмеженість виключних прав є підстави для наступного тлумачення відповідних норм законодавства: якщо у ліцензійному договорі не зазначене інше, ліцензіат отримує дозвіл на розповсюдження в обсязі цього суб'єктивного права (тобто, у межах України) і, відповідно, не має права здійснювати експорт. Фактично, згідно з цією точкою зору, можна вважати, що надання ліцензіату дозволу здійснювати розповсюдження товарів тільки у межах конкретної держави є тотожним забороні експорту.

До того ж, якщо ліцензіат на підставі наданої йому за договором ліцензії виготовив товар та уклав договір щодо продажу такого товару з іноземним контрагентом (тобто, цей продаж товару ліцензіатом є першим правочином, яким даний товар вводиться в цивільний оборот), то до такого першого продажу товарів ліцензіатом не може бути застосований принцип вичерпання прав (згідно з яким стає можливим другий і подальші

відчуження товару правомірними набувачами права власності на відповідний товар).

Але у зв'язку з цим треба також мати на увазі, що товар може експортуватися ліцензіатом у таку країну, де взагалі не існує виключних прав правоволодільця, і тому заборона експорту до такої країни може розцінюватися як зловживання правом, якщо тільки немає вагомих та обґрунтованих підстав вважати, що навіть такий експорт потенційно може призвести до порушення прав чи важливих інтересів правоволодільця у країні походження товарів (наприклад, шляхом наступного копіювання та реімпорту контрафактної продукції).

Водночас, слід ураховувати, що ототожнення дозволу на використання охоронюваного об'єкту в межах обумовленої території із забороною експорту – це не єдиний можливий спосіб тлумачення законодавства.

Більш того, у науковій літературі зазначається, що заборона експорту часто розглядається як недобросовісна конкуренція і на цій підставі забороняється. Так, О. В. Веріна зазначає: «Особливого значення територіальні обмеження набувають у зв'язку з умовами про заборону експорту. Укладаючи ліцензійний договір, ліцензіар зазвичай прагне зберегти контроль над збутом продукції, зробленої з використанням винаходу, а також захистити свої збутові мережі. Водночас заборона експорту з території ліцензіата до інших країн, де ліцензіар не має патентних прав, належить до таких умов, що найчастіше визнаються порушенням антимонопольного законодавства» [1, с. 51].

Що ж до другої ситуації (коли експорт товарів, що містять у собі охоронювані об'єкти інтелектуальної власності, здійснюється третьою особою, яка придбала право власності на такі товари на законних підставах), то з моменту першого правомірного продажу товарів виключні права, що існують у цій державі, вважаються вичерпаними,

правоволоділець отримав винагороду і немає підстав обмежувати експорт товарів, незалежно від закріплення або незакріплення в законодавстві права на експорт як окремої правомочності. Так, стосовно вичерпання авторських прав Е. П. Гаврилов зазначає: «Принцип вичерпання прав полягає в тому, що зазначені примірники твору можуть потім вільно розповсюджуватися. Особа, яка придбала примірник твору, отримує право на його розповсюдження в обсязі цього поняття, за виключенням, проте, права на прокат примірників. Право подальшого вільного розповсюдження примірників, придбане власником примірників на основі принципу вичерпання прав, діє без жодного територіального обмеження» [12]. Це висловлювання вважається справедливим і стосовно експорту об'єктів промислової власності.

У якості обґрунтування такого підходу можна навести такі аргументи:

Як вважається, за своєю юридичною природою вичерпання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності є межею здійснення виключних прав, що, в свою чергу, визначається вимогою здійснення суб'єктивних прав відповідно до їх призначення. Хоча суб'єктивні права надаються правоволодільцям для задоволення їх інтересів, правоволодільці можуть використати свої виключні права з метою задоволення тільки тих інтересів, які не суперечать інтересам загальним. І принцип вичерпання виключних прав, закріплений у багатьох нормах законодавства, як раз і є одним з таких правових засобів забезпечення належного балансу приватних та публічних інтересів. Так, на вірну думку Л. І. Подшибіхіна, метою встановлення норми про вичерпання виключних прав є «...необхідність обмеження сфери дії виключних прав на результати творчої діяльності для встановлення обґрунтованого балансу приватних інтересів правоволодільців і інтересів суспільства та забезпечення сприятливих умов торгівлі» [11, с. 15].

Згідно з означеним підходом вважається, що здійснення контролю за подальшим розповсюдженням товарів, що вже були вперше введені в оборот за згодою правоволодільця, з метою отримання правоволодільцем додаткових вигід значною мірою завдає шкоди загальним інтересам (освіти, торгівлі, конкуренції і так далі). І, відповідно, визнається, що правоволодільець, за загальним правилом, може використати своє виключне право для отримання вигоди (прибутку) тільки від первісного введення відповідних товарів до обороту шляхом їх продажу або іншої передачі права власності. При цьому, при визначенні призначення виключного права і оцінці у кожному конкретному випадку правомірності дій суб'єктів беруться до уваги як різноманітні інтереси правоволодільців, так і інтереси споживачів, дистриб'юторів та інших учасників цивільного обороту.

Такий підхід цілком відповідає усталеній світовій практиці застосування норм щодо вичерпання прав і, зокрема, дозволяє враховувати конкретні обставини і не визнавати виключні права вичерпаними, якщо це необхідно для захисту істотних інтересів правоволодільців, споживачів тощо (у цьому відношенні правильним є формулювання ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» про незастосовність цієї норми «...за умови, що правоволодільець не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот») [5].

Такий спосіб тлумачення норм, що закріплюють принцип вичерпання прав, можна застосувати і до оцінки правомірності експорту товарів, що вже були правомірно введені в цивільний оборот в країні походження.

Якщо розглядати інтереси правоволодільців, то кінцевою метою комерційного використання об'єктів інтелектуальної власності є отримання прибутку. У свою чергу, можливість отримання прибутку від продажу

товарів у кожній конкретній державі забезпечується наділенням правоволодільців виключними правами інтелектуальної власності, що надаються і діють у рамках цієї держави. Правоволоділець може отримати прибуток у кожній конкретній державі або від самостійного розповсюдження товарів на території цієї держави, або від видачі ліцензіату ліцензії на розповсюдження в цій державі. І у тому, і в іншому випадку після першого правомірного продажу товарів мета виключного права буде досягнута, а саме право буде вважатися вичерпаним. Експорт же припускає отримання прибутку від продажу на території іншої держави, від контрагентів та споживачів, які є резидентами іншої країни.

Але оскільки права інтелектуальної власності мають територіально-обмежений характер, отримання прибутку в іноземній країні не може складати призначення виключних прав, наданих за законодавством країни походження товарів (за винятком окремих випадків, коли експорт товарів та/або подальший реімпорт може надалі завдати збитку інтересам правоволодільця в державі-експортерів: наприклад, пункт «б» ст. 45 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин») [6].

Відповідно, можна зробити висновок, що, оскільки правоволоділець вже отримав винагороду від продажу товарів на окремій території (країні походження товару), то використання ним виключних прав, наданих саме у цій країні (країні походження товару), для перешкоджання експорту товарів до іншої держави необґрунтовано обмежуватиме цивільний оборот, утискатиме права і інтереси набувача товарів (власника), тобто може розглядатися як зловживання правом.

Таке вирішення питання про правомірність експорту товарів після їх першого правомірного введення в цивільний оборот має місце у світовій практиці. Зокрема, подібний підхід до тлумачення і застосування законодавства у сфері інтелектуальної власності використовується судовою системою США. «Дозвіл виготовляти, використовувати або



продавати запатентований винахід у Сполучених Штатах впродовж терміну дії патенту зазвичай передається власником патенту у формі ліцензії. Таким чином, особа, яка отримала ліцензію і діє у рамках отриманої ліцензії, не порушує патент. Наприклад, якщо ліцензія дозволяє компанії А виготовляти і продавати запатентований винахід на схід від річки Міссісіпі, то компанія А не порушує патент, продаючи запатентований винахід на схід від Міссісіпі, але порушує його, продаючи запатентований винахід на захід від Міссісіпі. У судовому порядку було створено поняття опосередкованої ліцензії. Так, якщо мав місце дозволений продаж запатентованого винаходу, то покупець опосередковано отримує право ремонтувати, використовувати і перепродавати куплений товар. Наприклад, якщо компанія Б придбала запатентований винахід, проданий компанією А на схід від Міссісіпі, то компанія б може перепродавати куплений товар де завгодно, навіть на захід від Міссісіпі, не стаючи порушником» [9, с. 169].

Логіка цього підходу очевидна. Ліцензіат (компанія А) пов'язаний умовами ліцензійної угоди, в якій визначена територія, на якій і тільки на якій дозволено здійснювати продаж товару. Правоволоділець, таким чином, може видати ліцензії декільком особам і отримувати прибуток від продажу товарів на різних територіях. З моменту продажу товару його матеріальні інтереси задоволені. Водночас покупець (компанія Б), по-перше, не пов'язаний договором з правоволодільцем і, по-друге, купивши товар вартістю «Х» і бажаючи його перепродати з метою отримання прибутку, він буде вимушений збільшити вартість товару «Х + n» і, отже, пропонування цього товару до продажу на будь-якій території не може завдати збитку інтересам правоволодільця. Таким чином, право на розповсюдження є вичерпаним і немає підстав обмежувати подальший перепродаж на будь-якій території.

Водночас, як уже зазначалося, заборона експорту є виправданою у

тому випадку, коли такий експорт і/або подальший реімпорт може надалі завдати збитку інтересам правоволодільця у державі-експортерів (державі походження товару).

Цікаве, у зв'язку з цим, формулювання статті 45 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», що встановлює принцип вичерпання. Згідно з цією нормою, виключне право правоволодільця вичерпується стосовно будь-якого матеріалу охоронюваного сорту і отриманого безпосередньо з них продукту у разі їх збуту на території України правоволодільцем чи за його згодою, крім дій, які:

а) спрямовані на розмноження зазначеного сорту, якщо на це не було дозволу власника сорту при зазначеному збуті;

б) пов'язані з експортом посадкового матеріалу сорту до країни, в якій не охороняються майнові права інтелектуальної власності на сорти роду чи виду рослин, до якого належить зазначений сорт, крім експорту матеріалу, призначеного виключно для споживання [6].

Цей Закон у ч. 2 статті 39 встановлює право на експорт. Але, як впливає із статті 45 Закону, це виключне право, за загальним правилом, вичерпується при першому правомірному продажі. Не підлягає вичерпанню право на експорт тільки у разі експорту до тих держав, де не надається правова охорона сорту, що експортується [6].

Це правило вважається виправданим, оскільки є превентивною мірою, що дозволяє попередити розмноження рослин і їх реімпорт до країни походження (адже, як слушно зазначає В. О. Калятин, визначити використання розмножених рослин у готовій продукції укрїн складно і пов'язано зі значними витратами) [7, с. 307].

Водночас, важливим є також питання, в якій мірі має враховуватися волевиявлення правоволодільця, здійснене ним при первісному введенні товарів до цивільного обороту, направлене на обмеження території розповсюдження таких товарів. Як зазначає Е. П. Гаврилов, подальше

розповсюдження може бути обмежене шляхом розміщення правоволодільцем відповідного напису на товарі (наприклад, «для розповсюдження тільки на території України»): «Право подальшого вільного розповсюдження примірників, придбане власником примірників на основі принципу вичерпання прав, діє без жодного територіального обмеження. Виключення з цього правила становить випадок, коли на самому примірнику твору є зазначення про територіальне обмеження розповсюдження» [12].

З одного боку, правоволоділець має право визначати умови використання охоронюваних об'єктів і, відповідно, встановлювати обмеження щодо території розповсюдження. Це можна встановити як у двосторонньому правочині (ліцензійному договорі, умови якого будуть обов'язкові для ліцензіата), так і шляхом одностороннього волевиявлення.

Але, з іншого боку, враховуючи те, що принцип вичерпання прав спрямований на забезпечення належного балансу інтересів, має також визначатися в кожному конкретному випадку, чи не є обмеження правоволодільцем території розповсюдження товарів способом недобросовісного впливу на рівень конкуренції, встановленням перешкод для торгівлі або іншим необґрунтованим порушенням публічних інтересів.

Окрім тлумачення норм про вичерпання прав на рівні правозастосовної практики окремих держав для визначення правомірності експорту можна було б також спиратись на правові позиції, закріплені в міжнародно-правових актах, що стосуються охорони інтелектуальної власності. Однак на теперішній час у більшості багатосторонніх договорів та конвенцій територіальний аспект вичерпання прав не врегульований. Наприклад, ст. 6 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРПС) окремо наголошує на тому, що будь-які її норми не регулюють принцип вичерпання прав [14]. Тобто всім країнам-учасникам Угоди надається свобода у визначенні у своєму національному

законодавстві певної територіальної моделі вичерпання прав.

Однак можна погодитися з думкою Б. Сніжко про те, що ст. ст. 7 та 8 Угоди ТРІПС встановлюють певні підстави, які в світовій практиці застосовуються для застосування саме міжнародної моделі вичерпання прав (тобто для визнання правомірним експорту товарів після їх першого введення в оборот за згодою правоволодільця), а саме: для забезпечення національних інтересів та національної безпеки, для забезпечення населення продуктами харчування, для підтримки охорони здоров'я чи розвитку певних основних секторів економіки; для запобігання зловживанню з боку правоволодільців (ліцензіатів) виключними правами, зокрема, коли ці зловживання суперечать прийнятим нормам, обмежують конкуренцію або негативно впливають на міжнародну передачу технологій; для заохочення розвитку технічних інновацій та полегшення передачі й поширення нових технологій; в тому числі, такі схеми як дозвіл на використання винаходу в суспільно-корисних та некомерційних цілях і т.д. [13].

**Висновки.** За відсутності уніфікації принципу вичерпання прав на рівні міжнародних нормативних приписів та відсутності чітких вказівок на умови та межі застосування норм про вичерпання виключного права на експорт у вітчизняному законодавстві, існують підстави для різноманітного тлумачення відповідних норм – і для обґрунтування заборони експорту товарів після їх першого правомірного введення в оборот за згодою правоволодільця, так і для визнання експорту таким, що не вимагає дозволу правоволодільця.

Проте, з огляду на мету встановлення принципу вичерпання виключних прав (забезпечення належного балансу приватних та публічних інтересів шляхом надання правоволодільцям можливості отримання прибутку лише від первісного введення товарів в оборот) та територіальну обмеженість виключних прав, можна з більшою мірою впевненості

вважати, що виключне право на експорт має вичерпуватися після першого правомірного продажу товарів, що містять охоронювані об'єкти, якщо тільки немає інших підстав вважати, що здійснення експорту таких товарів може надалі завдати збитку правам та важливим інтересам правоволодільца у країні, де відбулося таке первісне введення товару в оборот (у країні походження товару). І звісно важливим на даному етапі є формування одноманітної правозастосовчої практики та висловлення обґрунтованих правових позицій вищими судовими інстанціями з питань тлумачення норм про вичерпання виключних прав.

Однак, висновки та пропозиції, викладені вище, не є єдиним можливим способом тлумачення вітчизняних норм про вичерпання виключних прав, а тому пошук оптимального підходу вимагає подальшого обговорення.

### **Література**

1. Верина О. В. Лицензионные договоры на объекты интеллектуальной собственности и информацию: дис ... канд. юрид. наук : 12.00.03. М., 1997. 143 с.
2. Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС) : Международное исчерпание и параллельный импорт. URL: [http://www.wipo.int/sme/ru/ip\\_business/export/international\\_exhaustion.htm](http://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/export/international_exhaustion.htm). – Заголовок з екрану.
3. Закон України «Про авторське право і суміжні права» : № 3792-ХІІ : [від 23 грудня 1993 р.] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64.
4. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» : № 3687-ХІІ : [від 15 грудня 1993 р.] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32.
5. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» : №

- 3689-XII : [від 15 грудня 1993 р.] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст.36.
6. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» : № 3116-XII : [від 21 квітня 1993 р.] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 21. Ст. 218.
  7. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). М.: НОРМА, 2000. 480 с.
  8. Керевер А. Проблеми адаптації до цифрового мультимедійного середовища права на відтворення і права на публічне сповіщення / Авторське право і суміжні права. Європейський досвід : у 2-х книгах [уклад. Дроб'язко В. С. ; ред. Довгерт А. С.]. Книга 2 : Виступи, статті європейських спеціалістів. К.: Ін Юре, 2001. С. 135-155.
  9. Патентування / [підготов. Федеральний судовий центр США] // Захист прав інтелектуальної власності : досвід Сполучених Штатів Америки : зб. документів, матеріалів, статей [заг. ред. О. Д. Святоцький]. К.: Ін Юре, 2003. С. 157-184.
  10. Пирогова В. В. Исчерпание прав на товарный знак: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. М., 2002. 145 с.
  11. Подшибихин Л. И. Принцип "исчерпания прав" в области охраны интеллектуальной собственности // Вопр. изобретательства. 1989. № 8. С.15-18.
  12. Гаврилов Э. П. Постатейный комментарий к Закону РФ "Об авторском праве и смежных правах". URL: <http://bookz.ru/authors/rf/commentavtprw/1-commentavtprw.html>.
  13. Снижко Б. Исчерпание прав на товарные знаки. URL: <https://pravo.ua/articles/ischerpanie-prav-na-tovarnye-znaki/>
  14. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності : [від 15 квітня 1994 р.] / Світова організація торгівлі. URL: <http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1014.5663.1&nobreak=1#st95>.

15. Цивільний Кодекс України : № 435-IV : [від 16 січня 2003 р.] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.

### References

1. Verina O. V. Licenzionnye dogovory na obekty intellektualnoj sobstvennosti i informaciyu: dis ... kand. yurid. nauk : 12.00.03. M., 1997. 143 s.
2. Vsemirnaya Organizaciya Intellektualnoj Sobstvennosti (VOIS) : Mezhdunarodnoe ischerpanie i paralelnyj import. URL: [http://www.wipo.int/sme/ru/ip\\_business/export/international\\_exhaustion.htm](http://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/export/international_exhaustion.htm). – Zagolovok z ekranu.
3. Zakon Ukrayini «Pro avtorske pravo i sumizhni prava» : № 3792-III : [vid 23 grudnya 1993 r.] / Verhovna Rada Ukrayini // Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. 1994. № 13. St. 64.
4. Zakon Ukrayini «Pro ohoronu prav na vinahodi i korisni modeli» : № 3687-XII : [vid 15 grudnya 1993 r.] / Verhovna Rada Ukrayini // Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. 1994. № 7. St. 32.
5. Zakon Ukrayini «Pro ohoronu prav na znaki dlya tovariv i poslug» : № 3689-III : [vid 15 grudnya 1993 r.] / Verhovna Rada Ukrayini // Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. 1994. № 7. St.36.
6. Zakon Ukrayini «Pro ohoronu prav na sorti roslin» : № 3116-XII : [vid 21 kvitnya 1993 r.] / Verhovna Rada Ukrayini // Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. 1993. № 21. St. 218.
7. Kalyatin V.O. Intellektualnaya sobstvennost (Isklyuchitelnye prava). M.: NORMA, 2000. 480 s.
8. Kerever A. Problemi adaptaciyi do cifrovogo multimedijnogo seredovisha prava na vidtvorennya i prava na publichne spovishennya / Avtorske pravo i sumizhni prava. Yevropejskij dosvid : u 2-h knigah [uklad. Drob'yazko V. S. ; red. Dovgert A. S.]. Kniga 2 : Vistupi, statti yevropejskih

- specialistiv. K.: In Yure, 2001. S. 135-155.
9. Patentuvannya / [pidgotov. Federalnij sudovij centr SShA] // Zahist prav intelektualnoyi vlasnosti : dosvid Spoluchениh Shtativ Ameriki : zb. dokumentiv, materialiv, statej [zag. red. O. D. Svyatockij]. K.: In Yure, 2003. S. 157-184.
  10. Pirogova V. V. Ischerpanie prav na tovarnyj znak: dis. ... kand. yurid. nauk : 12.00.03. M., 2002. 145 s.
  11. Podshibihin L. I. Princip "ischerpaniya prav" v oblasti ohrany intellektualnoj sobstvennosti // Vopr. izobretatelstva. 1989. № 8. S.15-18.
  12. Gavrilov E. P. Postatejnyj kommentarij k Zakonu RF "Ob avtorskom prave i smezhnyh pravah". URL: <http://bookz.ru/authors/rf/commentavtprw/1-commentavtprw.html>.
  13. Snizhko B. Ischerpanie prav na tovarnye znaki. URL: <https://pravo.ua/articles/ischerpanie-prav-na-tovarnye-znaki/>
  14. Uгода pro torgovelni aspekti prav intelektualnoyi vlasnosti : [vid 15 kvitnya 1994 r.] / Svitova organizaciya torgivli. URL: <http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1014.5663.1&nobreak=1#st95>.
  15. Civilnij Kodeks Ukrayini : № 435-IV : [vid 16 sichnya 2003 r.] / Verhovna Rada Ukrayini // Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. 2003. № 40. St. 356.