

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖАННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Дмитришин В. С.

кандидат юридичних наук, доцент,

старший науковий співробітник

Державної наукової установи

«Науково-практичний центр профілактичної

та клінічної медицини» Державного управління справами

м. Київ, Україна

Розпорядження правами інтелектуальної власності не тільки являє собою струнку систему законодавчих та підзаконних актів, але і прямо передбачено Основним Законом нашої держави. Так Конституція України у статті 54 каже, що кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом, а стаття 41 встановлює, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

У розвиток цих положень Конституції, Цивільний кодекс України присвячує окрему Главу 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» [1]. Глава 16 Господарського кодексу України передбачає можливість розпорядження правами на торговельну марку, винахід, корисну модель та промисловий зразок шляхом передавання прав на ці об'єкти як вклад у статутний капітал підприємства [2].

Можливість розпорядження правами передбачена також профільними законами у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, стаття 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» до прав, що впливають з державної реєстрації патенту, відносить можливість передавати на підставі договору виключні майнові права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником та право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору [3].

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у статті 16 до прав, що впливають зі Свідоцтва на торговельну марку відносить можливість передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі

договору та право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору [4].

Стаття 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачає право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на передачу (відчуження) майнових прав будь-якій іншій особі повністю чи частково за авторським договором, а стаття 32, в свою чергу, закріплює право автору та іншої особи, яка має авторське право, надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору про передачу виключного або невиключного права на використання твору [5].

Враховуючи цивільно-правову природу прав інтелектуальної власності, природно, що базовим законодавчим актом щодо розпоряджання такими правами є Цивільний Кодекс України. Вищезгадана Глава 75 встановлює види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності (ст. 1107), до яких відносить ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Статті 1108–1110 присвячені визначенню ліцензії, її видам, визначенню ліцензійного договору, його суттєвим умовам, специфічним аспектам його умов, особливостям строку дії ліцензійного договору. Питання договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності розглядаються в статті 1113. Стаття 1114 визначає, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та ліцензійні договори не підлягають обов'язковій державній реєстрації (проте, є можливою), а факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до законодавства є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

До проблемних питань регулювання правовідносин у цій сфері необхідно, перш за все, віднести певну неузгодженість норм Цивільного Кодексу з нормами закону «Про авторське право і суміжні права». Це пов'язане з тим, що ЦК підходить до процесу розпоряджання правами з точки зору пропріетарної теорії інтелектуальної власності, а зазначений Закон – з точки зору теорії виключного права. Звідси випливає різночитання «ліцензії» / «ліцензійного договору», як зазначено в ЦК, з обов'язковою, прямо передбаченою Законом, формою «авторського договору про передачу виключного права на використання твору» або «авторського договору про передачу невиключного права на використання твору».

Суттєвим недоліком правового регулювання розпоряджання майновими авторськими правами є відсутність законодавчого врегулювання

питань відкритих (вільних) ліцензій, тобто односторонніх дозволів правовласника, які викладаються в договорі приєднання з зазначенням умов, на яких автор дозволяє використовувати твори необмеженому колу осіб, і до якого, будь-яка особа може приєднатись «в цілому».

Викликає суттєві незручності у процесі розпорядження правами на торговельну марку вимога законодавства (ч. 8 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. З одного боку зрозуміло, що ця вимога спрямована на захист прав споживачів від недобросовісних дій ліцензіата, а з іншого боку – вона суттєво обмежує права власника свідоцтва. Це пов'язане з тим, що якщо власник свідоцтва самостійно виробляє товари, які він ліцензує, то таку умову він буде кривно зацікавлений внести до договору та зробити це, і без наявності обов'язкових приписів законодавства. Проте, якщо власник свідоцтва самостійно не здійснює виробництво таких товарів (чи надання послуг), то ця вимога законодавства є нездійсненою для ліцензіара і перешкоджає укладенню ліцензійного договору.

Окрім того є суттєва колізія, що виникає між ч. 9 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») та статтю 1114 ЦК України. Так, згідно Закону, «Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей... з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Проте, стаття 1114 ЦК прямо передбачає не право, а обов'язок державної реєстрації факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до законодавства є чинними після їх державної реєстрації, тобто, в тому числі і на торговельні марки.

Якщо ж казати про необов'язковість державної реєстрації ліцензійних договорів, то в цьому разі відсутність обов'язкової державної реєстрації створює певні негативні моменти для учасників ринку. Так, при державній реєстрації перевіряється наявність, належність та чинність прав, термін їх дії, право особи розпоряджатись такими правами, тощо. Окрім того, при укладенні субліцензійних договорів, субліцензіат позбавляється права на зазначене вище «інформування про видачу ліцензії», через те, що при відсутності реєстрації основної ліцензії, в реєстрації субліцензійного договору, йому буде відмовлено. Враховуючи зазначене, виглядає доцільним розглянути питання про внесення до законодавства змін, які передбачатимуть обов'язкову реєстрацію ліцензійних договорів.

Необхідно також зазначити, що міжнародні угоди, до яких наша держава приєдналась у встановленому законодавством порядку, передбачають обов'язок України забезпечити спрощення формальних вимог до укладання ліцензійних угод. Зокрема, пункт 4 статті 17 Сінгапурського договору [6] встановлює, що жодна Договірною стороною не може вимагати зокрема, надання свідоцтва про реєстрацію знака, який є предметом ліцензії; надання ліцензійного договору чи його перекладу; зазначення фінансових умов ліцензійного договору. І якщо умова про ненадання свідоцтва та можливості не зазначати фінансові умови при реєстрації ліцензійного договору наше профільне патентне законодавство враховує, все ж наразі для реєстрації ліцензійного договору до Національного офісу інтелектуальної власності вимагається подання трьох примірників договорів для реєстрації ліцензійного договору [7]. На нашу думку, така ситуація також потребує негайного приведення вітчизняного законодавства до вимог міжнародного договору.

Література:

1. Цивільний кодекс України / *Відомості Верховної Ради України* від 03.10.2003–2003 р., № 40, стаття 356.
2. Господарський кодекс України / *Голос України* від 14.03.2003. № 49.
3. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» / *Відомості Верховної Ради України* від 15.02.1994–1994 р., № 7, стаття 32.
4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» / *Відомості Верховної Ради України* від 15.02.1994–1994 р., № 7, стаття 36.
5. Закон України «Про авторське право і суміжні права» / *Голос України* від 23.02.1994.
6. Сінгапурський договір про право товарних знаків / *Відомості Верховної Ради України* від 25.09.2009–2009 р., № 39, стор. 1477, стаття 547
7. Наказ Міністерства освіти і науки України N 576 від 03.08.2001 р. / *Офіційний вісник України* від 07.09.2001–2001 р., № 34, стор. 376