

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

УДК 347.7

DOI <https://doi.org/10.32837/chc.v0i37.353>

Дмитришин Володимир Степанович,

кандидат юридичних наук, доцент,
старший науковий співробітник

Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

ORCID <https://orcid.org/0000-002-6913-0538>

НЕДОГОВІРНЕ РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Постановка проблеми. В системі правовідносин із розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності окремим і дуже важливим елементом виступають недоговірні способи розпоряджання такими правами. Якщо ліцензійні договори та договори про передання прав на об'єкти інтелектуальної власності досить детально вписані в чинному законодавстві та розглянуті в юридичній науці, то недоговірним правовідносинам у цій царині приділялося недосить уваги.

Стан дослідження теми. Необхідно зазначити, що вітчизняні фахівці досить рідко зверталися до цієї тематики. Можна зазначити роботи О.І. Харитоновой, Н.Ю. Голубєвої, О.О. Тверезенко, І.А. Безклубого. Серед іноземних авторів можна згадати роботи А.А. Амальгенти, М.А. Рожкової, К.Д. Орлової, Г.Р. Тлягулова, І.А. Близнеца, В.А. Дозорцева, Г.Ф. Шершеневича та інших авторів. Загалом тема потребує подальшого опрацювання та розвитку.

Метою статті є дослідження правового механізму недоговірного розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, їх деталізація, класифікація, відокремлення від схожих правовідносин і визначення напрямів подальших досліджень з цієї тематики.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У теорії цивільного права зобов'язання поділяються на два типи: договірні і недоговірні зобов'язання. Договірні зобов'язання виникають в силу угоди сторін, а недоговірні ґрунтуються на інших юридичних фактах: односторонніх діях, заподіянні шкоди, рятуванні майна тощо. Юри-

дичні факти виступають підставами виникнення, зміни або припинення цивільних правовідносин, при цьому нерідко правовідносини можуть виникати і в силу юридичного складу, тобто кількох юридичних фактів [1].

Що стосується назви «недоговірні зобов'язання», то вони належать до всіх зобов'язань, які виникають не на підставі договорів, крім зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди і безпідставного збагачення. Недоговірними є і зобов'язання, які виникають з актів державних органів, з судових рішень та інших підстав, передбачених законодавством.

Професор Харитонова вважає, що недоговірні зобов'язання поділяються на: а) зобов'язання з односторонніх правомірних дій: зобов'язання, які виникають з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу і публічної обіцянки нагороди; зобов'язання, які виникають з вчиненням дій у майнових інтересах іншої особи; зобов'язання зі створення загрози життю, здоров'ю й майну фізичної особи чи майну юридичної особи; б) зобов'язання з неправомірних дій [2, с. 8–9].

Н.Ю. Голубєва вважає, що доцільним є поділ зобов'язань на договірні й недоговірні за критерієм наявності або відсутності узгодженої волі, як це й реалізовано в ЦК України. Тому недоговірні зобов'язання виникають з різнопланових підстав за межами домовленості сторін (договору), серед яких односторонні правочини, юридичні вчинки, неправомірні дії (делікти). [3].

Щодо теми цього дослідження, то такі підстави можна розширити, зокрема такими кри-

теріями як розпорядження за волею особи, яка передає права (заповіт, відмова (як активна, так і пасивна) від прав, реорганізація юридичної особи за рішенням власника), так і перехід прав поза волею особи, яка володіє правами (спадкування за законом, набуття прав за рішенням суду, надання праву порядку примусової судової або адміністративної ліцензії).

На думку інших дослідників можлива класифікація недоговірних зобов'язань за ознакою правомірності підстави їх виникнення на три групи: недоговірні зобов'язання, підставою виникнення яких є правомірні дії; недоговірні зобов'язання, підставою виникнення яких є неправомірні дії; недоговірні зобов'язання, підставами виникнення яких можуть бути як правомірні, так і неправомірні дії або події [4, с. 11].

В.М. Ігнатенко зазначає, що інститут недоговірних зобов'язань складається з двох квазі-інститутів: зобов'язань з односторонніх правомірних дій і зобов'язань з односторонніх неправомірних дій. Квазі-інститут зобов'язань з односторонніх правомірних дій дозволяє врахувати їх особливість – визначення їх змісту лише законом або законом і волею однієї сторони у зобов'язанні [5].

Погоджуючись із такою думкою, можна додати, що недоговірне розпорядження правами інтелектуальної власності здебільшого можливе лише з правомірних дій. Дуже рідкісним є розпорядження правами, яке буде зумовлено неправомірними діями особи, і лише у двох випадках недоговірне розпорядження правами може виникати з «умовно неправомірних» дій. Це випадки надання примусових ліцензій, коли власник прав відмовляється укласти ліцензійний договір на об'єкт, який не використовується або недостатньо використовується, а також у випадку, коли пізніше виданий патент призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту.

Автор вказує на «умовно неправомірні» дії, тому що патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Відповідно порушення впливає не з неправомірних дій чи бездіяльності власника прав (він правомірно, на підставі законно отриманого патенту володіє правами і на свій розсуд використовує їх), яке порушує чийсь права, а з наявності зацікавленості інших осіб (у кінцевому підсумку – суспільства) в отриманні прав на використання цих прав.

Власне «порушенням» вважається небажання власника надавати ліцензію (лише власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл на використання винаходу), хоча надання ліцензії є його правом, а не обов'язком. Тобто, фактично суд своїм рішенням не надає дозвіл на використання прав, а лише усуває завідому неправомірність дій особи, яка буде використовувати права інтелектуальної власності, без добровільної згоди їх власника.

Розпорядження правами інтелектуальної власності, яке виникає з подій, можливе у випадку адміністративного рішення, коли Кабінет Міністрів України може дозволити використання об'єкту визначеній ним особі з метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства. Подіями можуть бути факти епідемії, стихійного лиха, воєнного стану та інші випадки, коли надання прав виправдане життєвими та нагальними інтересами держави та суспільства.

М.М. Голованов недоговірні зобов'язання за підставами виникнення поділяє на: 1) з односторонніх вольових актів; 2) із судових рішень, які встановлюють цивільні права та обов'язки; 3) з актів державних органів і органів місцевого самоврядування; 4) внаслідок завдання шкоди, безпідставного збагачення; 5) із подій, з якими закон та інші правові акти пов'язують настання цивільно-правових наслідків [6, с. 13].

Г.Р. Тлявгулов вважає, що розпорядження виключними правами на об'єкти промислової власності можливе такими позадоговірними способами як передача у спадщину; відмова власника прав від виняткового права; передача виключних прав на об'єкт патентних прав при реорганізації, що проводиться за рішенням власника прав; прийняття правовласником рішення про продовження терміну дії виключного права на винахід; переведення права набувача виключного права; примусова проста (невиключна) ліцензія [7].

На мою думку, із зазначених способів «продовження терміну дії виключного права» та «переведення права набувача виключного права» навряд чи можна вважати в першому випадку – розпорядження правами, а в другому – недоговірним способом. Так, у випадку продовження терміну дії патенту не змінюється ні правовий статус охоронного документу, ні обсяг прав, ні титульний власник цих прав. У другому ж випадку передання прав передбачає укладення угоди, за якою не лише особа, яка переводить право на

патентну заявку, але і особа, яка приймає такі права, мають виразити свою згоду на таку дію.

Враховуючи зазначене, вважаю, що недоговірне розпоряджання правами інтелектуальної власності можливе такими способами:

1. У порядку універсального правонаступництва, у випадку припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення. В такому випадку знову створена особа набуває права інтелектуальної власності на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або органом юридичної особи, уповноваженим на це установчими документами, передавального акту (в разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчого балансу (в разі поділу), який має містити положення про правонаступництво щодо майнових прав та обов'язків юридичної особи (ст.ст. 107–109 ЦК).

2. У порядку універсального правонаступництва внаслідок спадкування. До складу спадщини входять усі права та обов'язки, які належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст. 1218 ЦК). До складу спадщини можуть також входити «права на отримання прав», наприклад право на подану патентну заявку, за якою патент ще не отриманий. Виключне право є майновим правом і тому переходить у спадок в порядку спадкування. Порядок використання виключного права визначається за згодою між спадкоємцями, а в разі виникнення спору між ними – судом.

3. При зверненні стягнення на майно боржника (у цьому випадку – правовласника) недоговірний перехід виключних прав можливий у зв'язку з тим, що майнові права є складовою частиною цього майна. Так, під поняттям «майно боржника» слід розуміти як окремі речі та їх сукупність, так і всі майнові права боржника, які на момент вчинення виконавчого провадження є у нього.

Стаття 346 ЦК України передбачає, що право власності припиняється у разі звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника, а згідно статті 48 Закону [8] звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів із рахунків) і примусовій реалізації. Стаття 10 Закону [8] до заходів примусового виконання рішень відносить «звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності, об'єкти інтелектуальної, творчої діяльності». Стягнення за виконавчими документами звертається насамперед на кошти боржника, а в разі

відсутності у боржника коштів та інших цінностей стягнення звертається також на належне боржнику інше майно, на права інтелектуальної власності в тому числі. Тому боржник (правовласник) втрачає право на об'єкт інтелектуальної власності в результаті накладення стягнення на його майнові права, а правонаступник набуває такі права в недоговірному порядку шляхом викупу таких прав на електронних торгах або за фіксованою ціною.

4. Ще одним випадком недоговірного розпоряджання правами можна вважати приватизацію державного майна, в тому числі і майнових прав у складі єдиного майнового комплексу підприємства. Деякими фахівцями була висловлена думка про те, що виключні права взагалі не можуть набуватися в порядку приватизації. На їх переконання, в цьому випадку йдеться не про приватизацію виключних прав, а про включення до складу вартості майна, яке приватизується, об'єктів інтелектуальної власності, а приватизація державного майна не є способом набуття виключного права на об'єкти промислової власності, оскільки при приватизації такого майна зміна правовласника виключного права не відбувається [9].

На мою думку, таке твердження є дуже дискусійним. Так, стаття 2 Цивільного Кодексу України до учасників цивільних відносин відносить фізичних та юридичних осіб, а також державу Україна. Цивільний кодекс встановлює, що держава набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через органи державної влади (ст. 170 ЦК). У державній власності є майно, яке належить державі Україна. Від імені та в інтересах держави право власності здійснюють органи державної влади (ст. 326 ЦК). Стаття 73 Господарського кодексу України встановлює, що майно державного підприємства перебуває у державній власності і закріплюється за підприємством на правах господарського відання або оперативного управління.

До підстав виникнення цивільних прав та обов'язків стаття 11 ЦК відносить випадки, встановлені актами цивільного законодавства, коли цивільні права та обов'язки виникають безпосередньо з актів органів державної влади. Фізична або юридична особа можуть набути право власності у разі приватизації державного майна та майна, яке є у комунальній власності. В результаті придбання єдиного майнового комплексу державного підприємства у процесі приватизації до покупця переходять всі його права та обов'язки (ст. 345 ЦК).

Тому немає підстав стверджувати, що майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, які входять до складу майна державного підприємства, належать такому підприємству, а при приватизації залишаються у такого підприємства, яке змінює лише форму власності. Такі права належать державі, а за держаним підприємством лише закріплюється право господарського відання або оперативного управління. Приватизація здійснюється на підставі законодавства та актів органів державної влади, а у процесі приватизації змінюється власник (навіть титульний) цього майна, отже, і є наявним факт недоговірною розпорядження правами.

5. Ще одним випадком недоговірною розпорядження правами на об'єкти інтелектуальної власності є «примусова ліцензія». Інститут примусового ліцензування застосовується лише у прямо передбачених законодавством випадках і реалізується в судовому або адміністративному порядку. Примусове ліцензування може стосуватися лише винаходів і корисних моделей.

Згідно законодавства примусове ліцензування може застосовуватися лише у трьох випадках: у судовому порядку в разі невикористання об'єкту власником прав і у випадку прямо зумовленої законом неможливості використання без порушення прав власника раніше виданого патенту, а в адміністративному порядку – у разі нагальної суспільної потреби.

В першому випадку, якщо об'єкт не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років з дати видачі патенту або дати припинення використання, а власник прав відмовляється укласти ліцензійний договір, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати такий об'єкт, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу. Рішенням суду також визначаються обсяги використання, строки дії дозволу, розміри та порядок виплати винагороди власнику патенту.

В другому випадку власник патенту зобов'язаний видати ліцензію на використання об'єкта власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту. Дозвіл дається лише в обсязі, необхідному для використання винаходу власником пізніше виданого патенту.

В третьому випадку Кабінет Міністрів України своїм рішенням може дозволити використання об'єкту визначеній ним особі в разі безпідставної відмови власника у видачі ліцензії на використання винаходу, проте виключно з метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства. Обсяг, тривалість, термін ліцензії визначаються метою наданого дозволу та строком існування обставин, через які його видано, а власнику прав має сплачуватися адекватна компенсація.

6. Недоговірне розпорядження правами інтелектуальної власності можливе також у судовому порядку. Стаття 15 ЦК встановлює, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оскарження. Стаття 4 Цивільно-процесуального кодексу визначає право кожної особи на звернення до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оскаржуваних прав, свобод чи законних інтересів. Такий спосіб розпорядження є наслідком неправомірних дій особи, яка порушила права інших учасників правовідносин.

Нині позови щодо такого розпорядження є досить рідкісними, проте вони можливі у випадках, наприклад, розпорядження правами, які належать декільком співвласникам і між ними не було досягнуто згоди щодо укладення ліцензійної угоди з третьою особою. Також на права, набуті у порядку спадкування, якщо спадкоємців є декілька і співвласники не змогли дійти згоди щодо розпорядження такими неподільними правами. У випадках, якщо за територією або обсягом наданих прав декілька невиключних ліцензій, виданих одним ліцензіаром декільком ліцензіатам «пересікаються», то в судовому порядку може бути вирішений спір про рамки використання такими особами наданих їм прав.

7. Недоговірне розпорядження правами шляхом відмови від права останнім часом набуло широкого поширення серед наукової спільноти. Деякі фахівці вважають надання вільних ліцензій (наприклад, вільної ліцензії “Creative Commons”) недоговірним розпорядженням правами, коли правовласник-ліцензіар дозволяє необмеженому колу користувачів копіювати, поширювати, редагувати, переробляти і використовувати в інших визначених ліцензіаром межах твір [10].

Не могу з цим погодитися, тому що хоча стосовно такого правовідношення і не укладають письмового договору, проте власники прав все ж розпоряджаються своїми правами на підставі

певних умов, які викладені в правилах ліцензії, а особа, використовуючи такий об'єкт, приєднується до умов договору. В цьому випадку можна стверджувати про визначений статтею 634 ЦК України договір приєднання, умови якого встановлені однією зі сторін у стандартних формах співтовариства Creative Commons, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору. Приєднання до договору здійснюється шляхом виконання певних дій, а використання об'єкту авторського права є підтвердженням згоди користувача з умовами цього ліцензійного договору.

На відміну від «вільних ліцензій», які все ж є ліцензією, тобто договором згідно статті 1107 ЦК України, свідома та вольова відмова автора від прав як активна (коли автор надає об'єкт інтелектуальної власності у вільне використання, виражаючи свою волю на таке використання без обмежень його форм і способів), так і пасивна (коли автор відмовляється від заборони іншим особам використовувати твір шляхом не вчинення дій із захисту своїх прав) є недоговореним розпорядженням автором своїми правами, які він реалізує в такий спосіб.

Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Недоговірне розпорядження майновими правами інтелектуальної власності є важливим елементом

правовідносин у сфері передання та надання у використання таких прав. За критерієм волевиявлення можна стверджувати, що розпорядження відбувається за волею особи, яка передає права (заповіт, відмова від прав, реорганізація юридичної особи за рішенням власника), або поза волею особи, яка володіє правами (спадкування за законом, набуття прав за рішенням суду, надання праву порядку примусової судової або адміністративної ліцензії).

За ознакою правомірності підстав недоговореного розпорядження права інтелектуальної власності можуть виникати із правомірних дій, з неправомірних дій, з «умовно неправомірних» дій і подій. До способів недоговореного розпорядження можна віднести такі: 1. У порядку універсального правонаступництва при припиненні юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення. 2. У порядку універсального правонаступництва при спадкуванні за законом. 3. При зверненні стягнення на майно (майнові права) боржника. 4. В процесі приватизації державного майна (в тому числі і майнових прав у складі єдиного майнового комплексу підприємства). 5. Розпорядження правами в процесі примусового ліцензування в судовому або адміністративному порядку. 6. За рішенням суду у позовному провадженні. 7. Недоговірне розпорядження правами шляхом відмови від права.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Амангельды А.А. Внедоговорные обязательства в праве интеллектуальной собственности. <https://www.zakon.kz/4864121-vnedogovornye-objazatelstva-v-prave.html>.
2. Зобов'язальне право України : підручник / за ред. С.О. Харитонов, Н.Ю. Голубевої. Київ : Істина, 2011. 848 с.
3. Голубева Н.Ю. Зобов'язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання : монографія. Одеса : Фенікс. 2013. 642 с.
4. Обязательства, возникающие не из договора : сб. статей / рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. Москва : Статут, 2015.
5. Ігнатенко В.М. Квазі-інститут недоговорених зобов'язань із односторонніх правомірних дій / Теорія і практика правознавства. 2018. Вип. 2 (14).
6. Голованов Н.М. Обязательственное право : учебник. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 448 с.
7. Тлявгулов Г.Р. Понятие распоряжения исключительными правами на объекты патентных прав // Вопросы российского и международного права. 2016. Т. 6. № 12А. С. 134–145.
8. Закон України «Про виконавче провадження». *Відомості Верховної Ради України*, 2016. № 30, ст. 542.
9. Баттахов П.П. Підстави і способи набуття суб'єктами підприємництва виняткових прав на об'єкти промислової власності / П.П. Баттахов. // Актуальні проблеми права : матеріали II Міжнар. наук. конф. (Москва, жовтень 2013). Т. 0. Москва : Буки-Веди, 2013. С. 59–65.
10. Барышев С.А. Некоторые проблемы реформирования авторского права // Право интеллектуальной собственности. 2012. № 5 (25). С. 25–28.

Дмитришин Володимир Степанович

НЕДОГОВІРНЕ РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У системі правовідносин стосовно розпорядження майновими правами інтелектуальної власності окремим і дуже важливим елементом виступають недоговорені способи розпорядження такими правами. За критерієм волевиявлення можна стверджувати, що розпорядження відбувається за волею особи, яка передає права (заповіт, відмова від прав, реорганізація юридичної особи за рішенням власника), або поза волею особи, яка володіє правами (спадкування за законом, набуття прав за рішенням суду, надання праву порядку примусової судової або адміністративної ліцензії).

Щодо правомірності дій можна зазначити, що недоговірне розпорядження правами інтелектуальної власності можливе лише з правомірних дій, неправомірних дій, з подій та «умовно неправомірних» дій, які є випадками надання примусових ліцензій у судовому порядку на підставі більш ніж 3-річного невикористання патенту та у випадку, коли раніше виданий патент перешкоджає здійсненню пізніше виданого патенту, якщо такий має іншу мету або значні переваги.

Розпорядження правами на підставі подій виникає у випадку прийняття державного рішення, коли це необхідно з метою забезпечення нагальних і критичних інтересів суспільства. Подіями будуть бути факти епідемії, стихійного лиха, воєнного стану та інші випадки, коли надання прав виправдане життєвими інтересами держави та суспільства. Не можна вважати недоговірним розпорядженням правами випадки продовження терміну дії виключного права, переведення права набувача виключного права та надання «відкритої» ліцензії.

До способів недоговореного розпорядження можна віднести такі: 1. У порядку універсального правонаступництва при припиненні юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення. 2. У порядку універсального правонаступництва при спадкуванні за законом. 3. При зверненні стягнення на майно (майнові права) боржника. 4. В процесі приватизації державного майна (в тому числі і майнових прав у складі єдиного майнового комплексу підприємства). 5. Розпорядження правами в процесі примусового ліцензування у судовому або адміністративному порядку. 6. За рішенням суду у позовному провадженні. 7. Недоговірне розпорядження правами шляхом відмови від права.

Ключові слова: передання прав інтелектуальної власності, недоговірні правовідносини, примусові ліцензії, відкриті ліцензії, розпорядження правами інтелектуальної власності у судовому порядку.

Dmitrishin Volodymyr

NON-CONTRACTUAL TRANSFER OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Non-contractual ways of disposing of such rights are a separate and very important element in the system of legal relations concerning the disposal of intellectual property rights. According to the criterion of expression of will, we can say that the order is at the will of the person transferring the rights (will, waiver of rights, reorganization of the legal entity by decision of the owner), or by the will of the person possessing rights (inheritance by law, acquisition of rights by court, granting the right to a compulsory judicial or administrative license).

Regarding the legality of actions, it can be noted that non-contractual disposal of intellectual property rights is possible only from lawful actions, illegal actions, from events and from “conditionally illegal” actions, which are cases of compulsory licensing in court, based on more than three years of non-use patent and in the case when a previously issued patent prevents the exercise of a later issued patent, if such has a different purpose or has significant advantages.

Disposal of rights on the basis of events occurs in the case of a state decision, when it is necessary to ensure the urgent and critical interests of society. The events will be the facts of epidemics, natural disasters, martial law and other cases when the granting of rights is justified by the vital interests of the state and society. Cases of extension of the exclusive right, transfer of the right of the acquirer of the exclusive right and granting of the “open” license cannot be considered as non-contractual disposal of rights.

The methods of non-negotiated disposal include the following: 1. In the order of universal succession in the termination of a legal entity by merger, acquisition, division and transformation. 2. In the order of universal succession by inheritance by law. 3. When applying for recovery of property (property rights) of the debtor. 4. In the process of privatization of state property (including property rights as part of a single property complex of the enterprise). 5. Disposal of rights in the process of compulsory licensing in court or administrative proceedings. 6. According to the decision of the court in the claim proceedings. 7. Non-contractual disposal of rights by waiver of rights.

Key words: transfer of intellectual property rights, non-contractual legal relations, compulsory licenses, open licenses, disposition of intellectual property rights in court.