

## ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ ГОСПОДАРСЬКИХ УГОД ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ПОТОЦЬКИЙ Микола Юрійович - кандидат юридичних наук, заступник начальника відділу організації судового захисту прав Державного підприємства «Український інститут промислової власності», адвокат

*Исследована правовая природа признания недействительными хозяйственных соглашений как способа защиты прав интеллектуальной собственности субъектов хозяйствования. Предложено определение хозяйственного обязательства в сфере интеллектуальной собственности. Обобщены и выделены основные условия признания недействительными хозяйственных соглашений в сфере интеллектуальной собственности. Отмечено, что основанием для признания недействительным хозяйственного договора может быть признание недействительным охранного документа на объект интеллектуальной собственности.*

**Ключові слова:** угода, господарський договір, право інтелектуальної власності, спір, захист прав.

### Постановка проблеми

Конституція України закріплює те, що право на звернення за судовим захистом порушеного чи оспореного права є невід'ємним правом кожної людини, у тому числі й володільців прав інтелектуальної власності. Захист порушеного суб'єктивного права може здійснюватися на конституційному рівні, але в більшості випадків – на галузевому рівні, тобто засобами тої галузі права, яка регулює дані відносини і може забезпечити їх відновлення.

Питання про застосування судом тих або інших правових способів захисту прав інтелектуальної власності та охоронюваних законом інтересів вирішується передусім у залежності від характеру порушеного права, зокрема, шляхом визнання правочину

не дійсним (стаття 16 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) чи визнання недійсним господарські угоди (стаття 20 Господарського кодексу України (далі – ГК України).

Частина друга статті 202 ГК України говорить, що господарське зобов'язання припиняється також у разі його розірвання або визнання недійсним за рішенням суду. Однак, ГК України не закріплює спеціальних підстав визнання недійсними господарські угоди у сфері інтелектуальної власності, що змушує учасників правовідносин звертатись до спеціального законодавства. Крім того, цивільне і господарське законодавство, зрештою, як і спеціальне законодавство в сфері інтелектуальної власності, оперують поняттями «правочин», «угода», «договір», «зобов'язання» – фактично як синонімами. У зв'язку з цим виникає необхідність проаналізувати співвідношення цих категорій.

### Аналіз останніх публікацій

Проблематику договорів у сфері інтелектуальної власності досліджували відомі науковці серед яких: А.О. Кодинець, В.С. Дмитришин, О.П. Орлюк, О.А. Підпригора, А.Г. Ярема, В. К. Мамутов, О.В. Дзера. Проте дослідженню особливостей визнання недійсними господарських угод, як захисту прав і законних інтересів суб'єктів прав інтелектуальної власності, не приділялося належної наукової уваги.

### Постановка завдання

Метою статті є виявлення особливостей способу захисту прав інтелектуальної власності суб'єктів господарювання як визнання недійсними господарських угод.

### Виклад основного матеріалу дослідження

Визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом, належить до способів захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання згідно з частиною другою статті 20 ГК України. ЦК України серед способів захисту цивільних прав та інтересів – визнання правочину недійсним.

Термін «правочин» вживається в ЦК України 2003 року замість терміна «угода», який використовувався у ЦК України 1963 року. ЦК України формулює розгорнені положення про правочини, підстави визнання правочинів недійсними. У ГК України положення про правочини не формулюються, термін «правочини» не вживається взагалі. Але в цьому кодексі формулюються положення про договори (статті 179–188 ГК України), що є близькі за змістом до норм, що викладаються в ЦК України щодо правочинів, про недійсність господарських зобов'язань (стаття 207 ГК України) та про наслідки недійсності зобов'язань (стаття 208 ГК України). Тому у відповідних випадках виникає питання про співвідношення положень названих двох кодексів, що прямо чи непрямо поширюються на правочини.

ГК України підставою виникнення господарських зобов'язань називає угоди (стаття 174 ГК України), договори (частина перша статті 179 ГК України), але ж недійсними визнає зобов'язання (статті 207, 208 ГК України) [7, с.64].

Крім того, як коментує статтю 174 ГК України В.К. Макутов, господарське зобов'язання може виникати з господарського договору та інших угод (правочинів), передбачених нормами господарського, цивільного чи іншого закону, а також з угод (правочинів), прямо не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать. Створення об'єктів інтелектуальної власності також є підставою виникнення господарських

зобов'язань, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності [4, с.207].

Вищезазначене свідчить, що ГК України не розмежовує поняття «договір» і «угоди», а останнє ще й ототожнює з поняттям «правочин».

ГК України не містить визначення господарського договору. Але як визначає В.К. Макутов, виходячи зі змісту статті 179 ГК України, господарський договір – засноване на угоді сторін і зафіксоване у встановленій законом формі зобов'язальне правовідношення між суб'єктами господарювання та негосподарюючими суб'єктами – юридичними особами, змістом якого є взаємні права і обов'язки сторін у сфері господарювання [4, с.211].

Згідно з частиною першою статті 173 ГК господарське зобов'язання – це зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених Кодексом, у силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку [1].

Тобто можна зробити висновок, що господарське зобов'язання у сфері інтелектуальної власності – це зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання в результаті створення об'єктів інтелектуальної власності. Перелік об'єктів прав інтелектуальної власності закріплений у статті 155 ГК України і 420 ЦК України.

Правочин за змістом являє собою дії, спрямовані на досягнення цивільно-правових результатів, тобто на набуття, зміну і припинення цивільних прав та обов'язків, на встановлення, зміну та припинення цивільно-правових відносин. Як уточняє А.Г. Ярема хоча у статті 202 ЦК України

правочини і визначаються як «дії», але це слово не можна читати у відриві від подальшого тексту: «спрямовані на...». Сутність правочину не у фактичних діях, а в спрямованості на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків [7, с.64].

Стаття 215 ЦК України визначає загальні правові підстави визнання правочину недійсним. Останні безпосередньо пов'язані з дотриманням у момент вчинення правочину вимог, передбачених частинами 3, 5, 6 статті 203 ЦК України (загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину). Зокрема, волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей [2].

Недійсність правочину може наступити лише за певні порушення закону. За ступенем недійсності правочину всі правочини поділяються на абсолютно недійсні з моменту їх вчинення (нікчемні) та відносно недійсні (оспорювані), які можуть бути визнані недійсними, але за певних умов. Зупинимося детальніше на першому.

Як визначає О.В. Дзера, нікчемним (абсолютно нікчемним) є той правочин, недійсність якого прямо передбачена законом. Відповідно до частини другої статті 215 ЦК України визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. Сторони такого правочину не зобов'язані виконувати його умови, причому навіть і тоді, коли суд не визнає його недійсним. Однак це не означає, що потреба в необхідності визнання нікчемного правочину недійсним може і не виникнути. Вона може виникнути в таких випадках: якщо сторони виконали певні умови нікчемного правочину; якщо він нотаріально посвідчений; якщо він порушує права третіх осіб; якщо він зареєстрований у державних органах тощо. У наведених випадках рішенням суду можуть бути визнані відповідні наслідки недійсності правочину, державні органи зобов'язані скасувати реєстрацію [3, с.360].

У ГК України термін «нікчемні умови» використовується в дещо іншому розумінні. Відповідно до частини сьомої статті 179 ГК України, господарські договори укладаються за правилами, встановленими ЦК України, з урахуванням особливостей, передбачених ГК України, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів. Це дає підстави для поширення правових норм, що сформульовані в ЦК України стосовно правочинів, на правочини, що вчиняються у сфері дії ГК України.

Стаття 207 ГК України присвячена недійсності господарського зобов'язання, але ж аналіз її змісту дає підстави А.Г. Яремі для висновку про те, що в цій статті поняття правочину і зобов'язання не розрізняються, а відповідні терміни вживаються як синоніми. У цьому можна впевнитись, звернувши увагу на формулювання «... зобов'язання, що... вчинено...» (зазвичай не прийнято говорити так, що вчиняється зобов'язання. Вчиняється правочин), «... зобов'язання, що... укладено» (звичайно говорять про те, що укладається договір). Отже, зазначена стаття встановлює підстави недійсності правочинів, на яких ґрунтуються господарські зобов'язання.

Стаття 207 ГК України називає підстави недійсності господарських зобов'язань: 1) невідповідність зобов'язання вимогам закону; 2) завідома суперечність господарського зобов'язання інтересам держави і суспільства; 3) виявлення сторонами волі на виникнення господарського зобов'язання всупереч їх спеціальній правосуб'єктності (господарській компетенції). Суперечність зобов'язання інтересам держави і суспільства або спеціальній правоздатності суб'єкта, оскільки вони у статті 207 ГК України називаються підставою недійсності зобов'язання, охоплюються гіпотезою частини першої статті 215 ЦК України.

Хоч у статті 207 ГК України вживається термін «нікчемна» умова зобов'язання, нікчемність тут розуміється так, що безпосередньо законом недійсність зобов'язання або окремих його умов не встановлюється. Згідно з нормою, «недійсною може бути визнано також нікчемну умову господарського зобов'язання, яка самостійно або в поєднан-

ні з іншими умовами зобов'язання порушує права та законні інтереси другої сторони або третіх осіб». Разом із тим, немає будь-яких підстав стверджувати, що у сфері дії ГК України в будь-якій мірі обмежується застосування положень цивільного законодавства про нікчемні правочини [7, с.78].

Законодавство досить жорстко підходить до визначення нікчемних правочинів. Такими визнаються тільки такі правочини, які прямо (стаття 204; частина третя статті 215 ЦК України) визнаються нікчемними. Пряме встановлення законом нікчемності (недійсності) правочинів є досить поширеним явищем. Окрім загальних підстав визнання правочину недійсним, варто виділити ще й спеціальні – визначені у спеціальних законах у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, недійсними визнаються:

- договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності у разі недодержання письмової форми договору (частина друга статті 1107 ЦК України);

- умови ліцензійних договорів, які суперечать положенням ЦК України (частина дев'ята статті 1109 ЦК України) або які погіршують становище творця об'єкта права інтелектуальної власності порівняно з законом або типовим договором (частина друга статті 1111 ЦК України);

- умови договорів про створення на замовлення і подальше використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують права творця такого об'єкта (частина четверта статті 1112 ЦК України);

- умови договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно із становищем, передбаченим ЦК України або законами, чи обмежують право творця на створення інших об'єктів (частина третя статті 1113 ЦК України; частини 5, 7 статті 33 Закону України «Про авторське право та суміжні права»);

- умови договорів комерційної концесії, відповідно до яких правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни (частина 2 статті 1122 ЦК України) [7, с.81].

Аналогічно положенням цивільного законодавства про додержання форми договору, спеціалізовані закони у сфері інтелектуальної власності теж говорять, що договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір (частина дев'ята статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») на промисловий зразок (частина шоста статі 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»), на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір (частина восьма статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі») – вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Згідно з частиною сьомою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Варто наголосити, що відповідно до постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 року № 12 (зі змінами і доповненнями) виготовлення продукції неналежної якості новим власником знака не є підставою для визнання недійсним договору про передачу (відчуження) права власності на знак, укладеного з первісним власником, оскільки умова щодо якості товару не є істотною для договору про передачу прав, на відміну від ліцензійного договору [5, с.34].

Статтями 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» встановлено підстави визнання недійсними патентів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Позов про визнання патенту недійсним може подати будь-яка особа, яка вважає, що відповідний патент порушує її права та охоронювані законом інтереси. Коло таких осіб (крім

сторін договору) з'ясовується в кожному окремому випадку з урахуванням обставин справи та норм права, які підлягають застосуванню до спірних правовідносин.

Стосовно «будь-яких осіб, як можуть звернутись з позовом про визнання недійсним патенту», постанова Пленуму говорить про необхідність врахування тлумачення поняття «охоронюваний законом інтерес», наведене в пункті 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 року № 18-рп/2004. Зокрема, мова йде про те, що поняття «охоронюваний законом інтерес», яке вживається в частині першій статті 4 ЦК України, 1963 року та інших законах України у логічно-смісловому зв'язку з поняттям «права» треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо неопосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам [6].

Патент може бути визнано судом недійсним повністю або у певній частині. В останньому випадку в іншій своїй частині патент зберігає чинність. Визнання судом недійсним патенту або його частини тягне за собою такі наслідки:

- майнові права інтелектуальної власності, що засвідчувалися відповідним патентом, вважаються такими, що не набрали чинності, з дня, наступного за датою публікації відомостей про видачу патенту (державної реєстрації патенту);

- підлягають визнанню за позовами заінтересованих осіб недійсними усі договори, пов'язані з відступленням прав володільця патенту, та інші договори щодо розпорядження майновими правами на запатентований винахід, корисну модель чи промисловий зразок [5, с. 42].

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що третя особа вправі звернутись з позовом про визнання недійсним договором

з відступлення прав володільця патенту та інші договори щодо розпорядження майновими правами на запатентований винахід, корисну модель чи промисловий зразок, якщо патент було визнано судом недійсним.

У випадку видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Проводячи аналогію, варто зазначити, що визнання судом недійсним свідоцтва або його частини тягне за собою такі наслідки: майнові права інтелектуальної власності, що засвідчувалися відповідним свідоцтвом вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки; підлягають визнанню за позовами заінтересованих осіб недійсними усі договори, пов'язані з передачею права власності на знак, чи дозволи на використання знака на підставі ліцензійного договору.

На підставі проведеного дослідження ми зробили наступні **висновки**:

1) Угоди і договори – підстави для виникнення господарських зобов'язань. Господарське зобов'язання у сфері інтелектуальної власності – це зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання в результаті створення об'єктів інтелектуальної власності.

2) Серед умов визнання недійсними господарських угод у сфері інтелектуальної власності варто виділити наступні:

- у разі недодержання письмової форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, договору про передачу прав на знаки для товарів і послуг, на промисловий зразок, на винахід (корисну модель);

- умови ліцензійних договорів, які, зокрема, погіршують становище творця об'єкта права інтелектуальної власності порівняно з законом або типовим договором;

- умови ліцензійних договорів, які не закріплюють, що якість товарів і послуг, ви-

**АНОТАЦІЯ**

*Досліджено правову природу визнання не-дійсними господарських угод як спосіб захисту прав інтелектуальної власності суб'єктів господарювання. Запропоновано визначення господарського зобов'язання у сфері інтелектуальної власності. Узагальнено та виділено основні умови визнання недійсними господарських угод у сфері інтелектуальної власності. Наголошено на тому, що підставою визнання недійсним господарського договору може бути визнання недійсним охоронного документу на об'єкт інтелектуальної власності.*

**SUMMARY**

*Investigated the legal nature of the invalidation of economic agreements as a way to protect the intellectual property rights of economic entities. A definition of the economic obligations in the sphere of intellectual property. Overview and highlights the major conditions of the invalidation of economic agreements in the field of intellectual property. It is noted that the basis for the revocation of a business agreement can be invalidation of protection for an object of intellectual property.*

готовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови;

- умови договорів про створення на замовлення і подальше використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують права творця такого об'єкта;

- умови договорів комерційної концесії, відповідно до яких правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни;

3) Будь-яка особа, яка вважає, що патент на винахід (корисну модель), промисловий зразок порушує її права та охоронювані законом інтереси може звернутись до суду про визнання патенту недійсним. У випадку задоволення позову і визнання патенту недійсним повністю або в певній частині підлягають визнанню недійсними усі договори, пов'язані з відступленням прав володільця патенту, та інші договори щодо розпорядження майновими правами на запатентований винахід, корисну модель чи промисловий зразок. А у випадку визнання судом недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг – усі договори, пов'язані з передачею права власності на знак, чи дозволи на використання знака на підставі ліцензійного договору.

**Література**

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,

N 21-22, ст.144

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356

3. Дзера О.В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. – 4-те вид., перероб. і допов. / за ред.. О.В.Дзери (кер.авт.кол.), Н.С.Кузнецової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – Т.І. – 808 с.

4. Мамутов В. К. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Редакційна колегія: Г.Л. Знаменський, -Д.Х. Липницький, В.К. Мамутов (голова редколегії), І.Г. Побірченко, Д.М. та ін. Юрінком Інтер, 2004. – 441 с.

5. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності від 17 жовтня 2012 року № 12 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою пленуму ВГСУ від 16 січня 2013 року № 3, від 29 травня 2013 року № 9) / Постанова Пленуму Вищого господарського суду України [Електронний ресурс] [http://vgsu.arbitr.gov.ua/files/pages/17102012\\_12.pdf](http://vgsu.arbitr.gov.ua/files/pages/17102012_12.pdf)

6. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного кодексу України від 1 грудня 2004 року // Урядовий кур'єр. – 2004. – № 239. – Прилож. «Документи». – С.7-12.

7. Ярема А.Г. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під редакцією Яреми А.Г., Ротаня В.Г. – К.: Реферат, 2005. – 336 с.