

СОРВАЧОВ О.В., здобувач
(Національний університет «Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого»)

УДК 347.79

ОБМЕЖЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ І СКАСУВАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

У статті йдеться про обмеження майнових прав інтелектуальної власності на промислові зразки. Автор виходить із загального теоретичного постулату про обмеження прав як звуження можливостей. Вказується на заборони використання майнових прав інтелектуальної власності.

я ц 4 я ц : обмеження, майнові права, промислові зразки.

В статье идет речь об ограничении имущественных прав интеллектуальной собственности на промышленные образцы. Автор исходит из общего теоретического постулата об ограничении прав как сужении возможностей. Указывается на запрещение использования имущественных прав интеллектуальной собственности.

я ц 4 я ц : ограничение, имущественные права, промышленные образцы.

Speech goes in the article about the limit of property intellectual ownership rights on industrial prototypes. An author goes out from a general theoretical postulate about limitation of rights, as narrowing of possibilities. Specified on prohibitions of the use of property intellectual ownership rights.

Keywords: limitation, property rights, industrial prototypes.

Будь-які права, у тому числі і право інтелектуальної власності, мають відносний характер і залежать від об'єктивних чинників. Вони постійно вдосконалюються, змінюються. Суб'єктивні права обмежуються на користь суспільним, державним і громадським інтересам. Суб'єктивні права з тих чи інших причин можуть припинитися і навіть скасовуватися. На загальному рівні ми солідаризуємося з тим, що дія обмежень цивільних прав «полягає у визначенні правил поведінки, які ускладнюють здійснення цих прав через існуючі форми правового регулювання (заборону, дозвіл та припис), що усуває перешкоди для здійснення суб'єктивних прав іншими уповноваженими особами» [1, с. 5].

Проблема полягає у специфіці самих промислових зразків та проявах майнових прав на них. Мета роботи полягає у встановленні проявів обмежень майнових прав на промислові зразки.

Об'єктом є майнові права інтелектуальної власності на промислові зразки та підстави і випадки їх обмежень, а предметом – чинне законодавство України та зарубіжних країн, право застосовна та судова практика, наукова доктрина.

Всякі обмеження, припинення чи скасування суб'єктивних прав можуть застосовуватися лише на підставі закону. Найчастіше обмеження, припинення і скасування суб'єктивних прав стосуються майнових прав, у тому числі й на промислові зразки. Ці обмеження є досить істотними. Проте бувають і такі, які звужують права суб'єктів інтелектуальної власності на промислові зразки хоча й відповідно до закону, але без достатньої потреби.

Є.О. Мічурін визначив обмеження майнових прав фізичних осіб як «систему цивільно-правових засобів, які втілюються в механізмі правового регулювання через правові норми, нормативні акти, акти застосування права та спрямовані на ускладнення здійснення суб'єктивного цивільного права для забезпечення суспільних інтересів та прав інших уповноважених осіб» [1, с. 6]. З таким підходом ми солідаризуємося і вважаємо, що він може бути використаний для досягнення мети нашого дослідження. Так, найбільші обмеження майнових прав інтелектуальної власності на промислові зразки містяться у спеціальних законах про охорону промислових зразків і недобросовісну конкуренцію.

Зокрема, право на одержання патенту на службовий твір належить роботодавцеві. Слід зазначити, що 90-95 % об'єктів патентного права в Україні створюються у зв'язку з виконанням трудового договору, тобто є службовими [2, с. 108]. Творець промислового зразка знає те, що при створенні промислового зразка його майнові права обмежені. Він може розраховувати лише на відповідну зарплатню і сподіватися на певну плату за використання, розмір якої цілком залежить від роботодавця. При цьому чинне законодавство не визначає правового механі-



зму визначення її розміру, порядку і строків виплати. У ч. 1 ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» встановлено, що право на одержання патенту має роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і видати винагороду автору відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої одержаної ним вигоди. Проте роботодавець уникає укладення такого договору.

ЦК України в ч. 2 ст. 429 установив, що майнові права на об'єкт інтелектуальної власності, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або в якій він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Отже, законодавець пішов назустріч творцю і визнав за ним права інтелектуальної власності на створений ним об'єкт. Проте це не зовсім узгоджується із загальною ідеєю інвестування як вкладання коштів у підприємницьку чи іншу діяльність з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту. Принаймні, вирішення цієї досить складної проблеми в такий спосіб не можна визнати вдалим. ЦК не визначає, яка частка у праві має належати роботодавцю, а яка – творцю. Якщо б це було співавторством, то управляти цим об'єктом (використовувати його) можна було б на засадах співавторства. Але тут співавторства немає, оскільки співавторство передбачає спільну творчу працю із створення даного об'єкта [3, с. 411].

Право спільної власності на об'єкт інтелектуальної власності, що створений у зв'язку з виконанням трудового договору, також не може бути застосоване внаслідок того, що право інтелектуальної власності і право власності – принципово різні підгалузі цивільного права. Право спільної власності передбачає визначення частки кожного співвласника. ЦК право спільної інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, не проголосив спільною власністю спільною сумісною (ч. 4 ст. 355 ЦК). До неї можна було б застосувати режим спільної часткової власності, якщо б не сутність права інтелектуальної власності – належність не її об'єкта, а майнових прав на такий об'єкт. Застосування права спільної власності означало б ототожнення власності та інтелектуальної власності, що було б кроком назад.

Якщо роботодавець протягом чотирьох місяців від дати одержання повідомлення про створення промислового зразка не подасть заявки до Установи, то право на одержання патенту переходить до автора. А якщо роботодавець з огляду на невеликий життєвий цикл продукції, наприклад сувенірів до Чемпіонату Європи 2012 року, вирішить надати йому правовий режим комерційної інформації чи, точніше, «ноу-хау»? Закон не передбачає виходу з цієї ситуації.

Пропонувалось визнавати за творцем у всіх випадках право інтелектуальної власності, а роботодавцю надати право на використання такого об'єкта протягом визначеного законом строку на умовах ліцензійного договору [4, с. 7]. Проте це є порушенням принципів, які передбачені у ст. 44 ГК України, і втручанням у діяльність роботодавця. Так чи інакше, це є обмеженням прав інтелектуальної власності роботодавця. Тільки не досить зрозуміло, на користь якого переважаючого права: охорони життя та здоров'я людини, довкілля, конституційного ладу, обороноздатності держави, суспільної моралі чи забезпечення соціальної функції, охорони прав та інтересів людини та суспільства; охорони прав більш слабкої сторони?

Найбільш поширене й істотне за змістом обмеження цього права встановлено ч. 2 ст. 424 ЦК: законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності. Так, відоме обмеження майнового права інтелектуальної власності на промислові зразки є право попереднього користувача (ст. 470 ЦК). За цією статтею будь-яка особа, котра до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку до такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою, має право попереднього користувача (ч. 1 ст. 470 ЦК). Право попереднього користувача виникає за таких умов: 1) воно щодо промислового зразка почалося до дати подання заявки на нього до Установи, тобто до дати заявленого пріоритету; 2) попередній користувач уже почав використання об'єкта чи здійснив значну і серйозну підготовку до нього.

ЦК не розкриває поняття «попереднє використання». Це може бути використання промислового зразка, який створив сам користувач, або який користувачеві передала третя особа,



чи навіть який став відомим від самого творця або від інших осіб, але за дозволом творця. З аналізу інституту першокористування випливає таке: 1) якщо попереднє використання промислового зразка засновано не на інформації, яку одержав користувач від винахідника прямо чи опосередковано в межах 6 місяців до подання заявки, то таке попереднє використання зазначених об'єктів призводить до втрати новизни заявки. У такому разі немає значення, коли почалося попереднє використання; 2) попереднє використання промислового зразка є добросовісним, тобто ґрунтується на промисловому зразку, який створив сам користувач або інформація про нього стала йому відомою в такий спосіб, який не порушує майнових прав інтелектуальної власності інших осіб; 3) попереднє використання промислового зразка має місце в Україні. Якщо попереднє його використання сталося поза межами України, то воно також призводить до втрати новизни заявки, поданої до Установи України; 4) таке використання промислового зразка повинне здійснюватися в інтересах самого користувача; 5) попереднім користувачем промислового зразка може бути особа-підприємець, але за умови, що використання відбувається на території України. Проте якщо така особа перебуває у складі ТНК, то використання може кваліфікуватися і використання на будь-якому підрозділі за рубежом; 6) право попереднього користування має довести сам користувач. Факт попереднього користування має встановити суд на підставі поданих користувачем документів, що засвідчують це право. Розгляд цих спорів не входить у компетенцію Установи. Інші органи, установи чи посадові особи не можуть встановлювати факт попереднього користування.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», виходячи із суспільних інтересів та інтересів національної безпеки, Кабінет Міністрів України має право дозволити використання запатентованого промислового зразка без згоди власника патенту, але з виплатою йому відповідної компенсації. Крім того, відповідно до ст. 22 цього Закону не визнається порушенням прав, що надаються патентом, використання запатентованого промислового зразка: у конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного засобу, а також без комерційної мети, з науковою метою або в порядку експерименту, за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо).

Ще одним обмеженням прав інтелектуальної власності на промисловий зразок є примусові ліцензії, тобто коли патентовласника примушують видати ліцензію іншій особі [5, с. 40]. Відповідно до ст. 23 вказаного Закону якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка.

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання чи недостатнього використання промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд (арбітражний суд) виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. Власник патенту зобов'язаний надати дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка власнику пізніше виданого патенту, якщо промисловий зразок останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого власника. При цьому надання такого дозволу може бути обумовлено відповідним дозволом власника пізніше виданого патенту, який зобов'язаний дати дозвіл, якщо його промисловий зразок удосконалює промисловий зразок власника раніше виданого патенту або призначений для досягнення тієї самої мети. Дозвіл надається в обсязі, необхідному для використання промислового зразка власником патенту, який такий дозвіл запросив.

Чинне законодавство України про інтелектуальну власність передбачає скасування прав інтелектуальної власності у визначених законом випадках. Так, ст. 469 ЦК встановила, що право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Закон України «Про охорону прав на



промислові зразки» також містить норми про визнання патенту недійсним. Але звертає на себе увагу неоднозначність уживаних у цих законодавчих актах термінології і понять. У ЦК йдеться про визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними. У зазначеному Законі вже йдеться про визнання патенту недійсним (ст. 25). ЦК допускає можливість дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (ст. 466 ЦК). Правові наслідки породжує дострокове припинення лише *виключних* (курсив наш. – О. С.) майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Відновлення допускається тільки достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (ст. 468 ЦК).

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» визначив підстави для визнання прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти недійсними. Передусім патент може бути визнано недійсним повністю або частково з таких підстав: невідповідності запатентованого промислового зразка до умов патентоспроможності, що визначені законом; видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Звертають на себе увагу окремі неточності в зазначених нормах. Патент набирає чинності, як відомо, від дати подання заявки до Установи (ч. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»). Він визнається недійсним від дати публікації відомостей про видачу патенту (ч. 4 ст. 25) [6, с. 10].

Постає резонне запитання. Якщо патент набирає чинності від дня подання заявки до Установи на його видачу, а визнається недійсним від дати публікації відомостей про його видачу, то цей строк, як відомо, може складати декілька років. Отже, у цей період патент, принаймні, зберігає свою чинність. Якщо патент визнається недійсним від дати публікації відомостей про його видачу, то ніяких правових наслідків він не породжує. Проте патент був чинним протягом п'яти чи й більше років, були укладені патентні ліцензійні договори, умови яких влаштовували ліцензіара і ліцензіата. Ліцензіар вклав кошти для підготовки виробництва з використанням запатентованої корисної моделі [7, с. 10].

Якщо виявляється невідповідність запатентованого промислового зразка умовам їх патентоспроможності, виникає ряд питань. Ліцензійні та інші укладені договори з його приводу можуть також втратити чинність за позовом незадоволеної сторони. Але ж витрачені значні кошти. Хто буде нести відповідальність за завдану визнанням патенту недійсним шкоду? Установа покладає відповідальність за ці збитки на патентовласника-ліцензіара. Проблема з наслідками залишається невирішеною.

Список використаної літератури:

1. Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. – К., 2009.
2. Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб'єктів інтелектуальної власності в Україні: Монографія. – Х., 2002.
3. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М., 2001.
4. Підпригора О. Методологія права інтелектуальної власності в сучасних умовах // Юридична Україна. – 2003. – № 8. – С. 5-8.
5. Меньяло Л. Про порядок обмеження права власника об'єкта інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. – 2004. – № 4. – С. 39-41.
6. Підпригора О. Правова культура в законодавстві України про інтелектуальну власність // Інтелектуальна власність – 2002. – № 8-9. – С. 6-12.
7. Підпригора О.А. Проблеми цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал. – 2002. – № 2-3. – С. 5-12.

Надійшла до редакції 04.12.2012

