

право може бути реалізоване за наявності певних передумов та осіб, які повинні їх створити, а також утримуватися від порушення прав.

**Список літератури:** 1. Яковлев В.Ф. Структура гражданских правоотношений // Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сборник статей. М., 2001 2. Шарп Ян Основы гражданского права Германии. Учебник. М., 1996. 3. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т. М., 1981. Т.2. 4. Теория государства и права: Курс лекций. Под ред. Н.И.Матузова, А.В. Малько. М., 1997. 5. Мерин Б.Н. Место гражданской правосубъектности в механизме правового регулирования // Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сборник статей. М., 2001.

*Надійшла до редколегії 17.05.02*

*О.М. Мельник*

### **ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ СУБ'ЄКТИВНИХ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

Припинення суб'єктивних особистих немайнових і майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності може здійснюватися різноманітними способами. Передусім право інтелектуальної власності припиняється, коли об'єкт правової охорони фізично гине, припиняє своє фізичне існування. Це один із найприкріших випадків припинення права інтелектуальної власності. Єдиний примірник будь-якого твору загинув, згорів в пожежі, затонув в морі тощо. Припинення права власності на об'єкт може мати місце лише тоді, коли загинув єдиний примірник твору і відновити його немає ніякої можливості. Це стосується лише творів науки, літератури і мистецтва, а також зафіксованих виконань, фонограм і відеограм та програм мовлення.

Що стосується об'єктів промислової власності, то важко уявити фізичну загибель такого об'єкта. Адже, щоб стати об'єктом промислової власності, він має пройти державну атестацію і реєстрацію. У разі загибелі оригіналу все ж десь залишаться його зафіксовані копії, за якими його легко буде відновити. Проте винаходи, об'єктами яких є живі організми, можуть загинути.

Суб'єктивне право на об'єкт інтелектуальної власності не припиняється в разі смерті його носія – фізичної особи чи припинення існування юридичної особи. У таких випадках суб'єктивне право інтелектуальної власності переходить до правонаступників – спадкоємців фізичної особи чи правонаступників юридичної особи.

Чинні закони України про інтелектуальну власність передбачають можливість спадкування інтелектуальної власності. У такому разі суб'єктивне право інтелектуальної власності припиняється для померлої фізичної особи, але виникає для її правонаступників.

При цьому слід мати на увазі, що в спеціальній літературі давно дискутується питання про те, які суб'єктивні права переходять в спадщину – майнові чи і особисті немайнові [1, с.143]. Щодо майнових прав, то всі одностайні в тому, що вони можуть переходити за спадкуванням до спадкоємців, тобто майнові права суб'єктів інтелектуальної власності входять в спадкову масу [2, с.37].

Щодо особистих немайнових прав, то одні вважають, що вони можуть переходити в спадщину [3, с.281], інші дотримуються протилежної позиції [4, с.145]. На нашу думку, це питання чітко й однозначно розв'язано чинним законодавством України. За Законом України «Про авторське право і суміжні права» у ст.29 міститься припис, за яким майнові права авторів та інших осіб, які мають виключне авторське право, переходять у спадщину. В цій же статті міститься ще одна норма: не переходять у спадщину особисті немайнові права [5].

Проте Закон наділяє спадкоємців правом захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора. Отже, особисті немайнові права автора та інших осіб, що мають авторське право, в спадщину не переходять, але спадкоємці наділені Законом правом захищати авторство на твір та його недоторканність.

Патентні закони України про промислову власність не містять такої чіткої норми про перехід майнових прав власника патенту до його спадкоємців у разі смерті. Проте ст.28 п.6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» надає власнику патенту право передавати на підставі договору право власності на винахід чи корисну модель будь-якій особі, яка стає його правонаступником [6]. З цієї норми можна зробити висновок, якщо власник винаходу може передавати його за договором, то він може його передавати і за заповітом. Але мова йде лише про майнові права патентовласника.

Отже, майнові права суб'єктів права інтелектуальної власності є об'єктом спадкування. Це правило, звичайно, не стосується засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту (юридичних осіб), тобто фірмових найменувань.

Патентні закони України не виділяють окремо особистих немайнових прав і тому норми про їх перехід в спадщину не містять. Особисті немайнові права на об'єкти промислової власності, безперечно, існують, деякі з них можуть переходити в спадщину. Наприклад, право на подання заявки на об'єкт промислової власності, право одержання правоохоронного документа на цей же об'єкт та деякі інші.

Найбільш поширеним способом припинення суб'єктивних майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності є передача цих прав будь-якій іншій особі за волевиявленням суб'єкта цього права [7, с.69]. Всі закони України про інтелектуальну власність передбачають можливість передачі майнових прав іншим особам. Закон України «Про авторське право і суміжні права» в ст.31 надає можливість автору чи іншій особі, яка має авторське право, передати свої майнові права будь-якій іншій особі повністю або частково. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в ст.28 п.6 також передбачає можливість передачі майнових прав патентовласника іншим особам. Аналогічні норми містяться й в інших патентних законах України.

Суб'єктивне право інтелектуальної власності може припинитися і проти волі його суб'єкта. Майнові права суб'єктів інтелектуальної власності

припиняються також з спливом строку їх правової охорони. В такому разі об'єкт інтелектуальної власності стає надбанням суспільства.

Чинне законодавство України передбачає й інші випадки припинення суб'єктивних майнових прав суб'єкта промислової власності. Так, ст.30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачає можливість примусового відчуження прав на винахід чи корисну модель у випадках, передбачених цим Законом. Таку ж можливість передбачає ст.17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також Закон України «Про охорону прав на промислові зразки».

Але найбільш проблемними є скасування правової охорони об'єктів промислової власності шляхом визнання правоохоронного документа недейсним.

Правоохоронний документ на об'єкт промислової власності може бути визнаний недейсним лише в судовому порядку. Найбільш випукло викладено норми про визнання патенту недейсним на винахід або корисну модель. Відповідно до ст.33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано недейсним повністю або частково за таких підстав: 1) невідповідності запатентованого винаходу чи корисної моделі умовам патентоздатності; 2) наявності у формулі винаходу чи корисної моделі ознак, яких не було у поданій заявці; 3) порушення вимог щодо порядку закордонного патентування. Патент або його частина, визнані недейсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Наведені норми викликають серйозні зауваження. Передусім мова йде про визнання патенту недейсним, який видано на підставі кваліфікаційної експертизи. Зазначену експертизу проводив Державний департамент інтелектуальної власності (далі – Установа) і лише він винний в тому, що патент видано помилково. Отже, Установа повинна прийняти на себе негативні наслідки, які породжуються визнанням патенту недейсним повністю або частково. Проте, Закон такі наслідки покладає на заявника чи патентовласника. Навряд чи такий підхід можна визнати справедливим. За загальним правилом за помилки працівників юридичної особи відповідальність несе сама юридична особа. В цьому ж разі Закон покладає відповідальність за допущені Установою помилки на заявника чи патентовласника.

Якщо з боку заявника не було неправомірних дій і була проведена кваліфікаційна експертиза заявки, а потім з'ясувалося, що пропозиція не відповідає умовам патентоздатності, то хто в цьому може бути винен? А бо простіше запитання поставити так: в чому вина заявника, якщо він не припустився будь-яких навмисних дій при оформленні заявки, а експерти не виявили при її експертизі невідповідності умовам патентоздатності.

Видається, що при такій ситуації вини заявника чи патентовласника немає. Між тим, зазначена ситуація може породити досить серйозні негативні наслідки. Уявімо собі, що патентовласник вигідно продав ліцензію на запатентований винахід. Ліцензіат вклав солідні кошти на організацію виробництва, заснованому на запатентованому винаході. І раптом йому повідомляють, що патент визнано недейсним з тієї чи іншої причини. Патен-

товласник ні в чому не винен. Постає резонне питання, хто буде відшкодувати понесені витрати. Сам заявник також поніс певні збитки. Йому ж прийдеється повернути ціну проданої ліцензії. Хто йому поверне кошти, які заявник витратив на сплату зборів та мита при оформленні своїх суб'єктивних прав на винахід, який з вини працівників Установи визнано недійсним.

Такі ж наслідки настають і у випадку визнання патента недійсним і за другою підставою, – виявлення у формулі винаходу чи корисної моделі ознак, яких не було у поданій заявці. Не міг же сам заявник внести до формули нові ознаки, адже заявка перебувала в руках Установи.

Викликає сумнів і третя підстава визнання патенту недійсним. За своїм характером вона є каральною, що взагалі не властиво цивільному праву. Заявник карається за те, що він намагався запатентувати свій винахід за кордоном без дозволу Установи. Тим більше, що чинне патентне законодавство неоднозначно підходить до розв'язання цієї проблеми.

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в сфері охорони промислової власності від 30 червня 1993 р. надає право українському винахідникові патентувати свій винахід в

Російській Федерації без попереднього дозволу Установи [8, с.406–409]. Крім того, патент на винахід України надає його власникові право власності. Це означає, що патентовласник відповідно до Конституції України має право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм винаходом на свій розсуд. Тому слід визнати, що п.2 ст.37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» суперечить Конституції України [9, с.141]. Стаття 41 Конституції України проголошує: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності». Тому норму ст.37 п. 2 слід визнати неконституційною.

Суб'єктивні майнові права власника патента можуть припинитися за його волевиявленням. Відповідно до ст.32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набуває чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Нова редакція цього Закону внесла до нього новелу щодо відмови від патенту. Не допускається повна або часткова відмова від патенту без попередження особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором, а також в разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що засвідчуються патентом.

Проте власник патенту може припинити свої суб'єктивні права, що з нього випливають, значно простіше – без подання заяви до Установи, без публікації тощо. Він просто припиняє сплату в установленний строк річного збору за підтримання його чинності. Річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за кожний рік його дії, починаючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи не пізніше чотирьох місяців від дати публікації відомостей про

видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти або бути відправленим до Установи до кінця поточного року за умови сплати збору протягом останніх 4 місяців. Це останнє застереження про чотири місяці викликає певне здивування, що малося на увазі. Очевидно, що якщо річний збір буде сплачено раніше 4 місяців, таку сплату приймуть і вона буде дійсною. Якщо малося на увазі 4 місяці до 31 грудня, то це зрозуміло з попередньої фрази, що документ про сплату збору має бути відправлений до Установи до кінця поточного року. Кінцем поточного року завжди є 24 година 31 грудня.

Дія патенту припиняється з першого дня наступного року, за який збір не сплачено. Проте, патентовласнику надається можливість відкласти припинення чинності патенту шляхом сплати збору протягом року після закінчення встановленого строку. Фактично патентовласник має право утримати за собою патент ще до 31 грудня року, який настане за роком припинення чинності патенту. Коротше кажучи, фактично чинність патенту припиняється з 1 січня року, який настає після року, за який не сплачено збір.

В цій досить нечітко викладеній нормі помітна певна суперечливість. З одного боку, п.2 ст.32 проголошує, що чинність патенту припиняється з 1 січня року, за який не сплачено збір до кінця минулого року. Потім патентовласнику надається пільга подумати ще цілий рік (12 місяців). Протягом цих 12 місяців патентовласнику надається право сплатити річний збір. При цьому розмір річного збору збільшується на 50 відсотків. При сплаті збору чинність патенту відновлюється, – так сказано в Законі. Але ж вона ще й не припинялася, оскільки інформація про припинення чинності патенту буде опублікована в офіційному бюлетені Установи лише через 12 місяців фактичної несплати річного збору. То постає резонне запитання, з якого ж моменту припиняється чинність патенту.

Але не в цьому полягає основне зауваження до факту припинення чинності патенту за волевиявленням патентовласника. Закон не визначає наслідків припинення чинності патенту. Зрозуміло, що чинність патенту припиняється лише на майбутнє. Але ж в разі припинення чинності патенту може скластися та ж ситуація, про яку говорилося вище. Під час дії патенту патентовласник вигідно продав ліцензію на право використання винаходу. Ліцензіат на підставі ліцензії організує нове виробництво на основі цього запатентованого винаходу, на що вкладає також солідні кошти. Після всього цього патентовласник оголошує про свою відмову від патенту або просто припиняє сплачувати встановлений збір за підтримання його чинності.

Правда, нова редакція Закону України «Про охорону прав на винаході і корисні моделі» в статті 32 п. 1 абзац 2 проголошує, що не допускається повна або часткова відмова від патенту без попередження особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором, зареєстрованим в Установі. Відмова від патенту не допускається також і в разі накладення арешту на майно патентовласника за борги, якщо до складу цього майна входять права, засвідчені патентом.

Отже, за ситуацію, наведену вище, патентовласник зобов'язаний лише попередити ліцензіата про те, що він буде відмовлятися від патенту, на який продано ліцензію. В цьому разі постає резонне запитання, ну й що з

того, що патентовласник попередить ліцензіата про свою відмову від патента, яким захищається винахід, на право використання якого видано ліцензію. Патентовласник-ліцензіат відповідно до наведеного припису Закону повідомив ліцензіата про свою відмову від патенту. Але ж така відмова може супроводжуватися значними збитками, заподіяними ліцензіату. Ліцензіат вклав солідні кошти в налагодження виробництва на підставі винаходу, на який він купив ліцензію. Закон не містить відповіді на питання, на кого мають падати зазначені збитки, хто буде нести ризик настання цих збитків. А питання не риторичне, а чисто практичне. Хто має відшкодувати понесені ліцензіатом витрати на налагодження виробництва на основі запатентованого винаходу?

За загальними правилами цивільно-правової відповідальності за невиконання умов договору відповідальність має нести сторона, винна в порушенні умов договору, тобто, в наведеному прикладі – патентовласник – ліцензіар – продавець ліцензії. Видається, що про це слід було чітко сказати в Законі, адже далеко не всі патентовласники знають про цивільно-правову відповідальність за невиконання умов договору.

Що ліцензійний договір за своєю юридичною природою є і цивільно-правовим, ні в кого сумніву не викликає.

Скасування чинності патенту визнанням його недійсності і відмова від патенту шляхом подання заяви до Установи чи просто несплатою встановленого збору за підтримання його чинності може супроводжуватися досить негативними наслідками для Установи, власника патенту і ліцензіата. Ці негативні наслідки мають бути чітко визначені в законі. Але головне полягає в тому, що ці негативні наслідки мають бути чітко розподілені між зазначеними суб'єктами відповідно до чинного законодавства.

Україна ще не має достатнього досвіду ринку інтелектуальної власності. Але слід сподіватися, що цей ринок буде набувати все більшого значення, масштаби його також будуть зростати. Україна має досить потужний інтелектуальний потенціал, який необхідно раціонально використовувати. При цьому слід виходити з того, що саме інтелектуальна власність буде визначати стратегію і тактику соціально-економічного розвитку України. Наведена ситуація зумовлює необхідність радикального удосконалення правової охорони інтелектуальної власності, в тому числі і ліцензійних договірно-правових відносин. Адже ліцензії в сфері інтелектуальної власності є однією із форм ринку інтелектуальної власності. Наскільки раціонально буде організований цей ринок, в значній мірі залежить наше майбутнє.

**Список літератури:** 1. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М., 1957. 2. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М.-Л., 1953. 3. Йоффе О.С. Советское гражданское право. Л-д, 1965. 4. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. 5. Відомості Верховної Ради України. 1994. №13. Ст.64. 6. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст.32. 7. Азимов Ч.Н. Договорные отношения в области научно-технического прогресса. Харьков. 1981. 8. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. К., 1999. Т.1. 9. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.

*Надійшла до редколегії 16.05.02*