

Дмитришин В.С.

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами

ЩОДО ПОДІЛЬНОСТІ МАЙНОВИХ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті розглянуто питання подільності прав на об'єкти промислової власності, проаналізовано наукові напрацювання в цій галузі та надано пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового регулювання практичного поділу таких прав. Встановлено, що єдиної наукової думки щодо можливості поділу прав на винаходи та корисні моделі, критерії, підстави та межі такого поділу нині не сформовано. Запропоновані нові підходи до критеріїв і підстав поділу прав на знаки для товарів і послуг та авторське бачення можливості поділу прав на промислові зразки. Зокрема, запропоновано нову редакцію п. 4 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», якою передбачено змогу власника патенту передавати на підставі договору право власності на промисловий зразок повністю або частково щодо деяких із його варіантів будь-якій особі. Проаналізована подільність прав на такі маловивчені об'єкти промислової власності, як комерційна таємниця та ноу-хау. Розглянуто питання щодо подільності прав інтелектуальної власності на різних етапах виникнення та існування таких прав. Визначено, що права, які становлять внутрішній зміст об'єкта, на який запитується охорона, збігаються та визначаються обсягом правової охорони, зазначеним у відповідних профільних законах. Власне ці права передбачають право особи на конкретно визначений об'єкт в його виключно індивідуальних рисах. Ці права можуть бути як подільними (як, наприклад, для знаків для товарів і послуг), так і умовно подільними, як, наприклад, для винаходів та корисних моделей. Умовна подільність цих прав впливає з теоретичної можливості таких дій і відсутності практичних механізмів застосування такої можливості. Подільність прав на торговельні марки можлива не лише за класами товарів та послуг, для яких така марка зареєстрована, але і за територіальною ознакою, для міжнародних реєстрацій.

Ключові слова: інтелектуальна власність, промислова власність, передання прав, подільність прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Постановка проблеми. Законодавство України, зокрема ст. 1113 Цивільного кодексу України [1], передбачає, що особа, яка має виключні майнові права інтелектуальної власності, за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, може передати іншій особі частково або у повному складі ці права. Положення щодо можливості часткового передання прав зазначені також у ст. 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») [2].

Проте у процесі розпорядження майновими правами промислової власності виникають питання щодо практичного правозастосування

цих норм, подільності прав, меж їх подільності, можливості часткового передання прав на інші об'єкти інтелектуальної власності, можливість подільності прав на які прямо не передбачена (але і не заборонена) законодавством, та інші проблеми, поки що не достатньо опрацьовані з наукової точки зору. Вирішення зазначених питань та їх правове урегулювання є важливим із практичної точки зору у процесі укладення угод щодо передання та ліцензування прав інтелектуальної власності. Розгляду питань подільності прав промислової власності у процесі розпорядження ними і присвячене це дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання передання прав на об'єкти інтелектуальної власності активно досліджується вітчизняними та зарубіжними науковцями. Зокрема, можна

виокремити роботи О. Підпригори, Г. Штумпфа, О. Харитонові, О. Тверезенко, М. Богуславського, Р. Шишки. Питання подільності прав інтелектуальної власності розглядались у роботах Е. Гаврилова, В. Крижної, В. Джермакяна, А. Амальгенди. Окрема подяка шановному колезі, І.Є. Якубівському, який докладно опрацював цю проблематику, за змогу предметно подискутувати на тему подільності прав на об'єкти інтелектуальної власності. Однак зазначена тема в наукових роботах, на мою думку, розкрита неповною мірою, що потребує її подальшого опрацювання та розвитку.

Постановка завдання. Метою статті є подальше наукове опрацювання та розвиток дослідження стосовно можливості поділу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та розробка пропозицій щодо покращення нормативно-правового забезпечення процесів розпорядження такими правами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як стверджують прадавні джерела, першим суддею, який стикнувся з питанням подільності прав, був цар Соломон. Саме його дві жінки просили вирішити спір про належність прав на немовля. Старозавітний мудрець оголосив рішення механічно поділити об'єкт спору. Як ми пам'ятаємо, одна зі сторін відмовилась від такого поділу неподільного, з її точки зору, об'єкта, що і визначило долю цього «позову». Пізніше, вже у класичному римському праві, на перших етапах його розвитку безтілесні речі, або права, не могли бути предметом володіння. З часом ці положення трансформувались в погляди, згідно з якими вважалось, що володіння правом, або *juris quasipossessio*, належить особам, які бажали користуватись будь-яким правом у своїх інтересах і дійсно користувались цим правом. Прагнення володіти правом тлумачилось аналогічно прагненню володіти річчю, а користування таким правом розумілось аналогічно фізичній владі над об'єктом [3, с. 175]. Щодо подільності чи неподільності речей встановлювалось, що подільними є речі (*res divisibiles*), які могли бути поділені на складові частини без зменшення їх загальної майнової цінності і економічних функцій. Неподільні речі (*res indivisibiles*) у процесі поділу на складові частини втрачали свою цінність і функціональні властивості цілого [3, с. 134].

Загалом цей підхід збережено і досі у правових моделях багатьох держав (у тому числі в Україні – ст. 183 ЦК) і особливих нарікань він не викликає. Проте з виникненням на певному

історичному етапі права інтелектуальної власності з його нематеріальними об'єктами питання можливості поділу прав актуалізувалось у новій площині. Науковці мають із цього приводу різні думки.

Як зазначає А. Кодинець, зазвичай за договором передання майнових прав інтелектуальної власності здійснюється повна уступка таких прав. Водночас особливості деяких об'єктів права інтелектуальної власності (наприклад, торговельних марок). Зокрема, власник свідоцтва може передати належні йому права лише для деяких класів товарів та послуг, залишивши за собою право на інші класи, для яких така торговельна марка була зареєстрована. І хоча в такому разі ми маємо часткове передання прав на торговельну марку, на думку зазначеного автора, за таким договором здійснюється передання усього комплексу прав на об'єкт інтелектуальної власності, а не певної її частини [4, с. 7].

В.М. Крижна звертає увагу на те, що в разі укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, права відчужуються, тобто передаються безповоротно. У зв'язку з цим особа, якій передані виключні майнові права, стає правонаступником і до неї переходять усі права і обов'язки стосовно об'єкта інтелектуальної власності. Та обставина, що у визначенні договору міститься формулювання, що особа може передавати виключні майнові права частково або в повному складі, зовсім не означає, що можна передати лише одне з повноважень, наприклад, право на використання. Можливість часткової передачі прав на об'єкт інтелектуальної власності не є універсальною, а існує лише за наявності специфіки певних об'єктів інтелектуальної власності [5, с. 636].

О. Жилінкова говорить про можливість часткового передання майнових прав інтелектуальної власності залежно від способів використання такого об'єкта [6, с. 11]. Деякі науковці, такі як В.Ю. Джермакан, відстоюють точку зору, що може допускатись часткове передання прав на винахід [7, с. 13]. Інші ж, навпаки, переконані, що неможливо та неприпустимо передавати частково права на об'єкти інтелектуальної власності, що захищені патентом [8].

На переконання Е. Гаврилова, об'єкти інтелектуальних прав часто є подільними (в тому числі і права на винаходи) і в цих випадках їх часткова поступка допустима і можлива. Проте така часткова поступка не зустрічається на практиці, тому що вона тягне серйозні негативні наслідки

і труднощі. У зв'язку з цим застосовується інша конструкція – збільшення числа правовласників одного об'єкта виключних прав з одночасним урегулюванням відносин між ними договором. Це не часткова поступка, а принципово інше правове рішення, хоча результати цих правочинів дуже схожі один на одного [9, с. 29].

Не погоджується з ним І. Якубівський, який вважає, що у сфері патентного права такий поділ об'єкта та, як наслідок, можливість передання майнових прав на частину об'єкта, за загальним правилом, є неможливим. Автор пояснює свою позицію тим, що суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, що його забезпечує винахід (корисна модель). Зазначена сукупність суттєвих ознак відображається у формулі винаходу (корисної моделі) або комплекті зображень виробу (для промислових зразків) і визначає обсяг наданої патентом правової охорони. Відповідно, якщо сукупність суттєвих ознак винаходу (корисної моделі), відображених у формулі, чи сукупність суттєвих ознак промислового зразка, відображених у комплекті зображень виробу, поділити на частини, то втрачається суть винаходу, корисної моделі, промислового зразка [10, с. 20–22].

Якщо говорити про подільність прав інтелектуальної власності, то, на мою думку, варто розглянути це питання комплексно, включаючи етап виникнення і набуття особою таких прав. Як відомо, права інтелектуальної власності на об'єкт авторського права виникають із факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей (п. 2 ст. 11) [11]. Для виникнення інших прав інтелектуальної (переважно промислової) власності потрібна певні формалізована процедура. Загалом же права на деякі об'єкти промислової власності виникають із факту їх державної реєстрації, а на деякі – із вчинення особою сукупності інших юридично значимих дій.

Якщо ми говоримо про об'єкти промислової власності, права інтелектуальної власності на які виникають з їх державної реєстрації, то момент створення самого об'єкту та момент набуття прав інтелектуальної власності можуть бути віддалені на досить великий час. Хоча прав інтелектуальної власності ще не існує, інші права уже можуть виникати. Це і право на інформацію, яка втілена в об'єкті, авторське право на письмові матері-

али, в яких така інформація може бути втілена, право фізичного володіння об'єктом, в якому втілені майбутні права інтелектуальної власності тощо. Тобто ми можемо говорити про відмінність прав, які виникають та становлять зміст, сутність самого об'єкта, та права, які випливають з охоронного документа, який після певних процедур буде отриманий на такий об'єкт.

Права, що становлять внутрішній зміст об'єкта, на який запитується охорона, збігаються та визначаються обсягом правової охорони, зазначеним у відповідних профільних законах. Так, наприклад, для торговельних марок обсяг правової охорони визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Реєстру (п. 4 ст. 5) [2]. Для винаходів та корисних моделей обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі) (п. 5 ст. 6) [12]. Обсяг правової охорони промислового зразка визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом із наведеною в ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу (п. 6 ст. 5) [13]. Власне ці права передбачають право особи на конкретно визначений об'єкт у його виключно індивідуальних рисах. Ці права можуть бути як подільними (як, наприклад, для знаків для товарів і послуг), так і умовно подільними, як, наприклад, для винаходів та корисних моделей. Ми говоримо про умовну подільність цих прав, з огляду на теоретичну можливість таких дій і відсутність практичних механізмів застосування такої можливості. Проте права, що випливають з охоронного документа, передбачені чинним законодавством, є, на нашу думку, за своєю сутністю безумовно подільними.

Якщо звернутись до ст. 424 ЦК, яка визначає, що майновими правами інтелектуальної власності є право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання, то, безумовно, можна вважати, що теоретично кожне з таких прав може бути передане. Наприклад, право перешкоджати використанню може бути передане спеціалізованим компаніям, які можуть займатись такою діяльністю професійно та будувати бізнес саме на захисті прав на патенти. Закон встановлює, що патент надає його власнику право використовувати попереджу-

вальне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (п. 4 ст. 28) [1]. Відповідно, якщо власник патенту не використовує таке позначення, це означає, що він поділив надані патентом правомочності та частину з них використовує, а від частини відмовився й не використовує. Тобто якщо ми говоримо про подільність прав, то очевидно, що права, які становлять зміст патенту і виражені у його формулі, не можуть бути поділені. Проте права, які випливають із патенту, можуть бути подільними і повинні мати змогу бути предметом цивільного обороту.

Подільність прав на торговельні марки можлива за критерієм подільності переліку класів товарів і послуг, для яких знак зареєстрований. Подільність прав на знак закріплена чинним законодавством України. Так, зазначено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору (п. 7 ст. 16) [2]. Це справедливо щодо правової охорони знака в Україні. Проте, якщо ми говоримо про міжнародну реєстрацію знаків, то тут може вже йтися і про територіальну подільність права на торговельну марку. Так, ст. 9 ter Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків передбачає можливість поступки міжнародного знака тільки для частини зареєстрованих товарів чи послуг та поступки міжнародного знака щодо тільки однієї чи кількох Договірних країн [14]. Зазначене положення підтверджується і ст. 9 Протоколу до Мадридської угоди, згідно з якою за заявою особи, на ім'я якої внесено запис про міжнародну реєстрацію, або на прохання зацікавленого відомства, зробленому *ex officio*, або на прохання зацікавленої особи Міжнародне бюро вносить у Міжнародний реєстр запис про будь-яку зміну власника цієї реєстрації щодо всіх або деяких Договірних сторін, на території яких діє зазначена реєстрація, і щодо всіх або частини товарів і послуг, перелічених у реєстрації [15].

Що стосується подільності прав на промислові зразки, то І. Якубівський вважає, що не може йтися також про передання майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок лише щодо певних його варіантів, але зазначає, що в разі дотримання вимоги єдності заявки, коли набір (комплект) виробів прирівнюється до одного промислового зразка, теоретично допустимим є варіант передання за договором майнових прав інтелектуальної власності на певний

(певні) виріб (вироби), що входить до набору (комплекту) [10, с. 22]. Погоджуючись із другою частиною твердження, вважаю, що перша його частина щодо неможливості передання прав на варіант промислового зразка є дискусійною. Так, наприклад, якщо ми ведемо мову про такий промисловий зразок, як упаковка для харчових продуктів, різні варіанти упаковки можуть застосовуватись до різних за властивостями продуктів (соломка харчова – солодка, солонина тощо; ягоди заморожені – лохина, чорниця, вишня та ін.). Відповідно, виготовляти та поширювати такі товари можуть різні особи. Хоча, за законодавством, варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, які належать до однієї функціональної групи, до одного класу МКПЗ, подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально [16], такі ознаки все ж можуть виступати розрізняльними ознаками для товару та належати різним виробникам.

Стосовно подільності прав на такі об'єкти, як комерційна таємниця та ноу-хау, можна зазначити, що ст. 505 ЦК визначає об'єкт, який є комерційною таємницею, та встановлює, що нею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру. Ст. 506 до майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю зараховує право на використання, виключне право дозволяти використання, виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню, та «інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом». Враховуючи, що закон про правову охорону комерційної таємниці в Україні відсутній, будемо розглядати лише звичний тріумвірат прав – використання, дозвіл на використання та право перешкоджання використанню. Схожа правова конструкція спостерігається і в ноу-хау, яку п. 5 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» визначає як технічну, організаційну або комерційну інформацію, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складників, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною доволі вичерпно, щоб можна було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності [17].

Знов-таки, на нашу думку, подільність прав на такі об'єкти можлива як з огляду на внутрішній

зміст інформації, що є предметом комерційної таємниці й ноу-хау та може бути подільною, так і з огляду на триумвірат прав та інтелектуальної власності, встановлені законодавством, які теоретично також можуть бути поділені.

Що стосується втілення на практиці теоретичної можливості подільності прав на об'єкти промислової власності, то, на думку шановного І. Якубівського, щодо таких об'єктів, де відповідні майнові права інтелектуальної власності підлягають державній реєстрації та засвідчуються охоронним документом (патентом, свідоцтвом), можливість передавання майнових прав за договором лише щодо певних способів використання об'єкта не може бути реалізована з огляду на приписи спеціального законодавства, котре регулює порядок ведення відповідних державних реєстрів і реєстрацію передавання відповідних прав за договором [10, с. 21]. Не можемо повністю погодитись із такою тезою. На наше переконання, аргумент, що не може передаватись частина прав на об'єкт інтелектуальної власності лише тому, що адміністративною процедурою, впровадженою органами державного управління, не передбачена можливість реєстрації такого правочину, є не достатньо вагомим для того, щоб прийняти його незаперечно. Державна реєстрація – це лише

інструмент, з одного боку, інформування третіх осіб про певний юридичний факт, а з іншого – забезпечення дотримання і врахування інтересів різних суб'єктів цивільного обороту. І він не може бути важливішим за законодавчо закріпленій принцип свободи договору, волі осіб вчинити не заборонений законодавством правочин і, нарешті, за конституційний принцип верховенства права. Тому для забезпечення можливості особам реалізовувати свої права на часткове передання прав на промисловий зразок, виглядає доцільним внесення змін до п. 4 ст. 20 Закону України від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ «Про охорону прав на промислові зразки», виклавши її в такій редакції: «4. Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на промисловий зразок повністю або частково, щодо деяких його варіантів, будь-якій особі». Після цього варто внести відповідні зміни у підзаконні нормативно-правові акти щодо забезпечення для учасників цивільного обороту такої можливості.

Висновки. Таким чином, у статті розглянуто питання подільності прав на об'єкти промислової власності, проаналізовано наукові напрацювання в цій галузі та надано пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового регулювання практичного поділу таких прав.

Список літератури:

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-V. Київ : «Центр учбової літератури», 2018. 296 с.
2. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 36.
3. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право (базовый учебник). Москва : ИКД «Зерцало-М», 2003. 448 с.
4. Договірні відносини у сфері передавання майнових прав інтелектуальної власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2015. № 2.
5. Цивільне право : підручник : у 2-х т. / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін.]; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеевої, В.Л. Яроцького. Харків : Право.
6. Жилінкова О.В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном : монографія. Київ : Інтер, 2015. 280 с.
7. Джермакян В.Ю. Возможна ли частичная уступка патента? Патенты и лицензии. 2008. № 8. С. 28; Джермакян В.Ю. Еще раз о частичной уступке патента. Патенты и лицензии. 2010. № 2.
8. Еременко В.И. Комментарий к ст. 1365 ГК / Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). Москва : Экзамен, 2009.
9. Гаврилов Э.П. Объекты интеллектуальных прав и их делимость. *Патенты и лицензии*. 2010. № 3.
10. Якубівський І. Часткове передавання майнових прав інтелектуальної власності. *Право інтелектуальної власності*. 2016. № 1.
11. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1994. № 13. Ст. 64.
12. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1994. № 7. Ст. 32.
13. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 34.
14. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134/print

15. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків прийнятий у Мадриді 28 червня 1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_583

16. Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок : Наказ Міністерства освіти і науки України № 110 від 18.02.2002 р. *Офіційний вісник України*. 2002. № 11. С. 202. Ст. 531, код акта 21807/2002.

17. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14 вересня 2006 р. № 143-V. *Відомості Верховної Ради України*. 2006. № 45. С. 1479. Ст. 434.

Dmutrushun V.S. ABOUT INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS DIVISIBILITY

The article deals with the issues of the divisibility of rights to industrial property objects, analyzes the scientific developments in this field on the proposals on improving the regulatory and legal regulation of the practical division of such rights. It is established that the only scientific thought regarding the possibility of division of the rights to inventions and useful models, criteria, grounds and limits of such division is not currently formed. New approaches to the criteria and grounds for the division of rights for signs for goods and services and the author's vision of the possibility of division of rights into industrial designs are proposed. In particular, a new wording of clause 4 of Article 20 of the Law of Ukraine "On Protection of Rights to Industrial Designs" was proposed, which provides for the possessor of the patent to transfer, on the basis of the contract, the ownership of the industrial design to the fullest extent or in part, in relation to some of its variants, to any person. The divisibility of rights to such little investigated industrial property objects as commercial secret and know-how is analyzed. The issue of the separation of intellectual property rights at different stages of the origin and existence of such rights is considered. It has been determined that the rights that make up the internal content of the object to which the protection is sought coincide and are determined by the extent of the legal protection specified in the relevant specialized laws. In fact, these rights imply the right of a person to a specific object in its exclusively individual features. These rights can be both divisible (such as, for example, signs for goods and services), and conditional, such as for inventions and utility models. The conditional separation of these rights follows from the theoretical possibility of such actions and the lack of practical mechanisms for the application of such a possibility. Divorce of trademark rights is possible not only for the classes of goods and services for which such a mark is registered, but also for the territorial character, for international registrations.

Key words: *intellectual property, industrial property, transfer of rights, dividend rights to intellectual property objects.*