

**АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ МАЙНОВИХ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ****ANALYSIS OF LEGAL NATURE OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS**

Дмитренко В.В., к.ю.н.,

старший викладач кафедри інтелектуальної власності та приватного права

*Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,*

старший науковий співробітник відділу промислової власності і комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності

*Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України*

У статті здійснено аналіз правової природи майнових прав промислової власності на прикладі практики використання договірних конструкцій щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти промислової власності та інших понять, що регулюють правовідносини щодо об'єктів промислової власності. З'ясовано наявність змішування понять, а саме підміни поняття «передання майнових прав інтелектуальної власності» на «передача права власності», що не відповідає правовій природі права інтелектуальної власності. Це зумовлено труднощами в розумінні специфіки майнових прав інтелектуальної власності, перенесенням на них категорії власності. В судовій практиці також трапляється використання поняття «договір купівлі-продажу» щодо об'єктів права інтелектуальної власності замість поняття «договір про передання майнових прав інтелектуальної власності», а також поширення права власності на майнові права інтелектуальної власності. У зв'язку з цим, запропоновано внести зміни до Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» щодо назв договірних конструкцій, зокрема заміни поняття «договір про передачу права власності» на «договір про передання майнових прав інтелектуальної власності», а також уніфікувати ці поняття в Спеціальній інформаційній системі Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Крім того, наразі часто суб'єктів майнових прав інтелектуальної власності невірно іменують власниками таких результатів, хоча при набутті майнових прав інтелектуальної власності не набувається право на речову форму цих результатів. Також запропоновано використовувати замість терміну «право інтелектуальної власності» термін «інтелектуальне право», що сприятиме кращому розумінню правової природи інтелектуальної власності та не породжуватиме хибні уявлення про поширення речового права на майнові права інтелектуальної власності, а також привести законодавство, бази даних у сфері інтелектуальної власності у відповідність до специфіки правової природи інтелектуальної власності.

**Ключові слова:** договір про передання майнових прав інтелектуальної власності, відчуження майнових прав інтелектуальної власності, інтелектуальне право, право інтелектуальної власності, суб'єкт майнових прав інтелектуальної власності.

The article analyzes the legal nature of the economic rights of industrial property on the example of the practice of using contractual structures regarding the alienation of intellectual property rights to objects of industrial property, other concepts that regulate legal relations with respect to objects of industrial property. It was found out that there is a confusion of concepts, namely, the replacement of the concept of "transfer of economic rights of intellectual property" with "transfer of property rights", which does not correspond to the legal nature of intellectual property rights. This is caused by difficulties in understanding the specifics of economic rights of intellectual property, transferring the property category to them. In judicial practice, the term "sales and purchase agreement" are also used instead of "agreement on the transfer of economic rights of intellectual property", as well as the spread of ownership of intellectual property rights. In this regard, it is proposed to amend the Laws of Ukraine «On Protection of Rights to Inventions and Utility Models», «On Protection of Industrial Design Rights», «On Protection of Rights to Trademarks for Goods and Services», «On Protection of Rights to Integrated Circuit Designs» regarding the names of contractual structures, in particular, replacing the term "agreement on the transfer of ownership rights" to "agreement on the transfer of economic rights of intellectual property", as well as to unify these concepts in the Special Information System of the Ukrainian National Office for Intellectual Property and Innovation. In addition, at present, the subjects of economic rights of intellectual property are often incorrectly called the owners of such results, although the right to the material form of these results is not acquired upon acquisition of economic rights of intellectual property. It is also proposed to use the term "Intellectual Law" instead of "Intellectual Property Law", which will contribute to a better understanding of the legal nature of intellectual property and will not give rise to false ideas about the extension of real property rights to economic rights of intellectual property, as well as bring legislation, databases in the field of intellectual property in accordance with the specifics of the legal nature of intellectual property.

**Key words:** agreement on the transfer of economic rights of intellectual property, alienation of economic rights of intellectual property, intellectual law, intellectual property law, subject of economic rights of intellectual property.

**Постановка проблеми.** Останнім часом відбувається активне реформування системи правової охорони інтелектуальної власності та, зокрема, її законодавства у сфері інтелектуальної власності. Незважаючи на позитивну динаміку, все ж таки залишаються колізії законодавства, які потребують дослідження та відповідного врегулювання. Зокрема, якщо взяти до уваги ч. 8 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [1], п. 6 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [2], п. 9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3], п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» [4] спостерігаємо певну невідповідність щодо назв договірних конструкцій правової природи результатів інтелектуальної, творчої діяльності, а саме використовується конструкція «договір про передачу права власності» замість «договір про передання майнових прав інтелектуальної власності». Разом з тим, в ч. 6 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» йдеться про право володільця патенту передавати на підставі договору виключні майнові права інтелектуальної власності на винахід чи корисну

модель. В п. 4 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» вказано, що власник зареєстрованого промислового зразка має право передати за договором майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок. Сумнівні викликають використання конструкції «власник промислового зразка», оскільки насправді йдеться про суб'єкта майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок. Більш точноше вказано в п. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме, що власник охоронного документа – свідоцтва на торговельну марку має право передати виключні майнові права на торговельну марку повністю або щодо частини товарів чи послуг. Власне документи є речами, тому можливим є використання конструкції «власник свідоцтва на торговельну марку». В п. 3 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» вказано, що власник на підставі реєстрації компонування має виключне право, зокрема, на передання за договором права на компонування. Спробуємо проаналізувати, що саме передається – право власності чи майнове право інтелектуальної власності.

Договірні способи розпорядження майновими правами інтелектуальної власності досліджували багато науковців, зокрема В. С. Дмитришин, О. В. Жилінкова, І. Ф. Коваль, А. О. Кодинець, Б. М. Падучак, М. Ю. Потоцький, О. О. Тверезенко, І. С. Якубівський та інші. Незважаючи на бурхливий розвиток сфери інтелектуальної власності, що відбувається останнім часом, наразі залишаються незмінними невідповідні правовій природі результатів інтелектуальної, творчої діяльності найменування договірних конструкцій щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності на окремі об'єкти права промислової власності.

**Мета статті** – проаналізувати практику використання назв договірних конструкцій щодо відчуження майнових прав інтелектуальної на об'єкти промислової власності та інших понять, що регулюють правовідносини щодо об'єктів промислової власності із врахуванням правової природи майнових прав промислової власності.

**Виклад основного матеріалу.** Право власності належить до речового права. Як зазначає Р. А. Майданик, речове право є підгалуззю цивільного права, що складається з інститутів володіння, права власності, речових прав на чуже майно і речово-правових способів захисту [5, с. 37]. Автор також вказує, що результати інтелектуальної, творчої діяльності не є об'єктами права власності як речового права, оскільки йдеться про немайнові об'єкти інтелектуальної діяльності [5, с. 486]. На об'єкти права інтелектуальної власності не поширюється триада права власності. Для прикладу розглянемо ситуацію щодо передавання майнових прав інтелектуальної власності на винахід. Автор винаходу планує відчужити свій результат на користь іншої особи. Важливо розрізняти – чи особа планує відчужити річ, чи йдеться саме про майнові права інтелектуальної власності – право використовувати нематеріальний результат та розпоряджатися ним.

У Постанові Верховного Суду від 20 жовтня 2020 р. у справі № 910/11127/19 [6] згадується про результати почеркознавчої експертизи «договору купівлі-продажу права власності на патент» та додатків до нього, у Постанові Північного Апеляційного господарського суду від 15 червня 2022 р. у справі № 910/16586/18 [7] використовується поняття «права власності на знаки за свідоцтвами України № № 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 (12.09.2016)», а також поняття «власник знаків/торговельних марок», «власники прав на знаки», «перехід права власності на знаки». У Постанові Верховного суду від 22 вересня 2022 р. у справі № 910/2559/21 [8] теж є згадка про «передачу права власності на знаки для товарів і послуг». Кількість таких судових рішень, в яких майнові права інтелектуальної власності описані з позицій права власності непоодинокі. Цікаво, що в перекладеній українською мовою версії Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., зокрема, у статті 6 septies, також йдеться саме про власника знака [9]. В посібнику G. H. C. Vodenhausen щодо застосування Паризької конвенції про охорону промислової власності [10], викладеному англійською мовою це поняття вживається як «the proprietor of the mark», що справді означає «власник знака». Яким чином співвідносяться між собою право власності та право інтелектуальної власності? Чи може знак для товарів та послуг, тобто торговельна марка, охоронятись речовим правом? Паризька конвенція про охорону промислової власності написана з позицій пропріетарної теорії, відповідно до якої правами на результати інтелектуальної, творчої діяльності можна володіти, користуватися, розпоряджатися. У Європейській патентній конвенції [11] використовується поняття «proprietor of a European patent». На сайті European Union Intellectual Property Office використовуються поняття «Ownership to trademark», «Ownership can be licensed or sold» [12]. Що цікаво, що хоча на сайті European Union Intellectual Property Office йдеться про «the pro-

prietor exclusive rights to registered Community design» [12], проте в Concil Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (Article 19) використано поняття «holder the exclusive right», що видається більш влучним [13].

Слід звернути увагу, що в Спеціальній інформаційній системі Українського національного офісу інтелектуальної та інновацій (УКРНОІВІ) [14] по-різному іменують майнові права інтелектуальної власності, які відчужуються. Зокрема зустрічаються формулювання:

– передача виключних майнових прав інтелектуальної власності (*патент України на промисловий зразок № 41696 від 10.06.2020 р., патент України на промисловий зразок № 38873 від 11.03.2019 р., патент України на промисловий зразок № 36582 від 10.04.2018 р. та інші*);

– передача права власності (*патент України на промисловий зразок № 40569 від 11.11.2019 р., патент України на винахід № 117124 від 25.06.2018 р., свідоцтво України на торговельну марку № 243813 від 25.06.2018 р., свідоцтво України на торговельну марку № 240642 від 25.04.2018 р. та інші*), часткова передача права власності (*свідоцтво України на торговельну марку № 228344 від 26.06.2017 р. та інші*).

Як бачимо, в Спеціальній інформаційній системі УКРНОІВІ поряд з використанням влучної конструкції «передача виключних майнових прав інтелектуальної власності», також використовується «передача права власності», що вважаємо не вірним. Коли особа набуває майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки це не означає, що особа набуває права на речову форму втілення цих результатів.

У Спеціальній інформаційній системі УКРНОІВІ [14] через меню «Пошук за сповіщеннями» серед типів сповіщень, зокрема, зустрічаємо:

– «припинення дії патенту», «припинення дії прав, що випливають з державної реєстрації», «припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності»;

– «відновлення дії патенту», «відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності»;

– «продовження строку дії патенту», «продовження дії свідоцтва на торговельну марку», «продовження строку чинності майнових прав»;

– «визнання патенту недійсним», «визнання свідоцтва недійсним», «визнання прав на зареєстрований промисловий зразок недійсними»;

– «заява власника патенту», «заява власника про надання будь-якій особі дозволу на використання зареєстрованого промислового зразка», «заява володільця патенту»;

– «зміна імені (найменування) та/або адреси чи особи володільця патенту», «зміна імені (найменування) і/або адреси чи особи власника патенту».

Аналізуючи це питання та зважаючи, що право інтелектуальної власності та право власності є різними поняттями, видається необхідним врегулювати випадки коли поняття «власник» є доречним щодо охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Зокрема, коли йдеться про охоронні документи – патенти, свідоцтва, використання конструкцій «власник патенту», «власник свідоцтва» не порушує правову природу об'єктів інтелектуального права, оскільки патенти, свідоцтва не є результатами інтелектуальної, творчої діяльності – це документи, які виражені в об'єктивній формі, зокрема електронний чи паперовий, тому особа якій належать такі документи є їх власником. На такі документи поширюється право власності. Разом з тим, використання конструкцій «власник торговельної марки», «власник винаходу/корисної моделі», «власник промислового зразка» тощо – не є логічним, хоча спостерігається усталена практика використання таких понять. Винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки не є об'єктами права

власності, навіть якщо вони виражені в матеріальній формі. Щодо промислових зразків бачимо, що в Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (Article 19) використовується оптимальна конструкція як «holder the exclusive right» [13].

Закон не має зворотної сили в часі. Крім того, зважаючи на неможливість миттєвого внесення змін до баз даних відповідно до оновлення законодавства, зокрема й оперативно зазначати в реєстрах об'єктів права інтелектуальної власності інформації, що на промислові зразки, які зареєстровані після внесення змін до чинного законодавства щодо назви охоронного документа, – видано свідоцтво, а не патент. Але оскільки такі зміни будуть поступово внесені, було б добре уніфікувати типи сповіщень – обрати єдину позицію – припинення, відновлення, продовження строку дії/чинності охоронного документа чи можливо майнових прав інтелектуальної власності. Видається більш відповідним використання щодо припинення, відновлення, продовження строку дії саме майнових прав інтелектуальної власності, а не охоронного документа. Так само – «власник», «володілець» чи можливо краще використовувати поняття «суб'єкт майнових прав інтелектуальної власності». Разом з тим, використання конструкцій «власник патенту/свідоцтва», «володілець патенту/свідоцтва» вважаємо коректним, але поняття «власник зареєстрованого промислового зразка (чи іншого об'єкта права інтелектуальної власності)» краще замінити

на «суб'єкт майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок (або інший об'єкт права інтелектуальної власності)».

Видається, що таке перенесення права власності на майнові права інтелектуальної власності пов'язано з використанням категорії «власність» у терміні «право інтелектуальної власності». Незважаючи на те, що такий термін є усталеним, проте його використання ускладнює розуміння правової природи права на результати інтелектуальної, творчої діяльності. У зв'язку з цим більш влучним є використання терміну «інтелектуальне право».

Крім того, вважаємо влучнішим замість поняття «передання» використовувати поняття «відчуження» щодо майнових прав інтелектуальної власності, оскільки поняття «передання» може змішуватися та трактуватися як надання тимчасового дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

**Висновки.** Таким чином, враховуючи активний розвиток сфери інтелектуальної власності в Україні, доцільним видається привести законодавство, бази даних у сфері інтелектуальної власності у відповідність до специфіки правової природи інтелектуальної власності, розмежувавши об'єкти права власності, якими є охоронні документи у сфері інтелектуальної власності (патенти, свідоцтва), та майнові права інтелектуальної власності, які є нематеріальними та на які не поширюється право володіння.

#### ЛІТЕРАТУРА

1. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII. Дата оновлення: 15 квітня 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення: 18 квітня 2023 р.).
2. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII. Дата оновлення: 15 квітня 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text> (дата звернення: 18 квітня 2023 р.).
3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. Дата оновлення: 15 квітня 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення: 18 квітня 2023 р.).
4. Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів: Закон України від 5 листопада 1997 р. № 621/97-ВР. Дата оновлення: 15 квітня 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 18 квітня 2023 р.).
5. Майданик Р.А. Речове право: підручник. К.: Алерта, 2019. 1102 с.
6. Постанова Верховного Суду від 20 жовтня 2020 р. у справі № 910/11127/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92317520> (дата звернення: 18 квітня 2023 р.).
7. Постанова Північного апеляційного господарського суду від 15 червня 2022 р. у справі № 910/16586/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104786895> (дата звернення: 18 квітня 2023 р.).
8. Постанова Верховного Суду від 22 вересня 2022 р. у справі № 910/2559/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106540085> (дата звернення: 18 квітня 2023 р.).
9. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text) (дата звернення: 18 квітня 2023 р.).
10. Vodenhausen G. H. C. Paris convention for the protection of industrial property. URL: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo\\_pub\\_611.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf) (дата звернення: 18 квітня 2023 р.).
11. European Patent Convention (17<sup>th</sup> edition, 2020). URL: [https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/C990DDA768AB6170C12589480044BCEA/\\$File/EPC\\_17th\\_edition\\_2020\\_en.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/C990DDA768AB6170C12589480044BCEA/$File/EPC_17th_edition_2020_en.pdf) (дата звернення: 18 квітня 2023 р.).
12. Сайт EUIPO. URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/web/guest/trade-marks>; <https://euipo.europa.eu/ohimportal/web/guest/rcd-looking-after-your-rights> (дата звернення: 18 квітня 2023 р.).
13. Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. URL: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/designs/looking\\_after\\_your\\_rights/62002\\_cv\\_en.pdf#page=9](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/designs/looking_after_your_rights/62002_cv_en.pdf#page=9) (дата звернення: 18 квітня 2023 р.).
14. Спеціальна інформаційна система Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ). URL: <https://sis.ukrpatent.org/uk/search/transactions/> (дата звернення: 18 квітня 2023 р.).