



ЧАСТКОВЕ ПЕРЕДАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Ігор Якубівський,

доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук, доцент

У статті досліджено проблемні аспекти часткового передання майнових прав інтелектуальної власності за договором. Проаналізовано питання щодо можливості передання майнових прав інтелектуальної власності щодо деяких способів використання об'єкта. Також висвітлено проблематику, що стосується подільності деяких об'єктів права інтелектуальної власності.

Ключові слова: майнові права інтелектуальної власності, договір про передання майнових прав інтелектуальної власності, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності

У сучасних умовах інтелектуальна власність набуває всіх ознак товару, що все більш активно залучається у ринковий обіг. Правовою формою таких відносин є, насамперед, договір про передання майнових прав інтелектуальної власності. При цьому Цивільний кодекс України допускає можливість передання названих прав за договором як повністю, так і частково. Хоча такий підхід, загалом, відповідає загальним засадам цивільного-правового регулювання, насамперед принципу свободи договору, постає низка питань щодо практичної реалізації часткового передання майнових прав інтелектуальної власності.

Попри те, що законодавство допускає можливість часткового передання майнових прав інтелектуальної власності, означена проблематика поки не одержала достатнього теоретичного опрацювання в науковій літературі. Деяких аспектів часткового передання

майнових прав інтелектуальної власності торкались у своїх роботах такі вчені, як А. Амальгенди, Е. Гаврилов, О. Городов, О. Жилінкова, В. Крижна та ін.

Питання про можливість часткового передання за договором майнових прав інтелектуальної власності у літературі трактується по-різному.

Так, О. Жилінкова характеризує часткове передання за договором майнових прав інтелектуальної власності в контексті способів використання об'єктів інтелектуальної власності [1, 111].

Англійські автори Л. Бентлі та Б. Шерман зазначають, що допускається роздільна передача авторських прав залежно від території, строку відчуження та способу їх здійснення [2, 440].

На думку В. Крижної, можливість часткової передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності зумовлена специфікою певних об'єктів інтелектуальної власності. Як приклад часткової



передачі відповідних прав дослідниця наводить випадок, коли правоволоділець передає виключні майнові права на торговельну марку лише щодо частини товарів або послуг, залишивши за собою іншу частину [3, 591].

Російський учений Е. Гаврилов обґрунтовує можливість часткового відчуження таких прав з посиланням на подільність об'єктів інтелектуальних прав та, відповідно, допустимість укладення відповідного договору щодо виключних прав на певну частину об'єкта [4, 19–29].

Поширеною є позиція, прихильники якої допускають можливість часткового передання за договором майнових прав лише на деякі об'єкти права інтелектуальної власності, вважаючи, наприклад, що майнові патентні права можуть передаватися лише в повному обсязі [5, 280; 6, 356–357; 7, 37].

Законодавство України загалом, допускає часткове передання майнових прав інтелектуальної власності за договором. Так, відповідно до ст. 1113 ЦК України, за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності такі права можуть передаватися «частково або у повному складі». Аналогічна позиція закріплена у ст. 427 ЦК України, згідно з якою майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

На рівні спеціального законодавства положення про можливість передання досліджуваних прав у повному обсязі або частково передбачені Законом України «Про авторське право і суміжні права». Так, відповідно до ч. 1 ст. 31 цього Закону, автор (чи інша особа, що має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у ст. 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково. Цією ж статтею передбачено, що майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у

ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

Щодо об'єктів суміжних прав прямо не зазначено, що такі права можуть передаватися «повністю чи частково». Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 39 Закону України «Про авторське право і суміжні права», майнові права виконавців можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб використання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору і використання виконань, територія, на яку розповсюджуються передані права тощо. Такі самі положення містяться у ч. 2 ст. 40 та ч. 2 ст. 41 названого Закону щодо прав виробників фонограм і виробників відеограм та організацій мовлення, відповідно. В цьому випадку словосполучення «можуть передаватися (відчужуватися)», вказують на те, що наведені положення стосуються договорів про передання майнових суміжних прав. При цьому відповідно до зазначених положень Закону України «Про авторське право і суміжні права», такі договори мають містити умови про способи використання відповідного об'єкта. Це, своєю чергою, допускає можливість укладення таких договорів про передання відповідних прав у відношенні не всіх, а лише деяких способів використання об'єкта.

Отже законодавство про авторське право та суміжні права допускає можливість передання (відчуження) за договором майнових прав як у повному обсязі, так і частково.

Спеціальне законодавство у сфері промислової власності подібних положень не містить. Більше того, вжитий у ньому термін «договір про передачу права власності» дає більше підстав для припущення, що таке право є цілісним і передається за договором у повному обсязі. Фактично, єдиним винятком у цьому відношенні є законо-



давство про торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Відповідно до п. 2.3.1 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 р. № 576, у договорі про передачу права власності на знак повинно бути вказано, зокрема, перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, на які поширюється передача права власності; місцезнаходження (місце проживання) сторін.

Теоретично можливий аналіз питання про можливість часткового передання майнових прав інтелектуальної власності за договором у трьох площинах:

- з погляду змісту майнових прав інтелектуальної власності;
- щодо окремих способів використання об'єкта;
- за подільністю об'єкта права інтелектуальної власності.

Що стосується першої позиції, то питання зводиться до того, чи можливе передання за договором лише деяких майнових прав інтелектуальної власності, передбачених ст. 424 ЦК України. Наприклад, чи допускається передання лише виключного права дозволяти використання об'єкта зі збереженням усіх інших майнових прав інтелектуальної власності за особою, що їх передає? Видається, що відповідь на це запитання має бути негативною. На наш погляд, виключне право на використання об'єкта та виключне право дозволяти таке використання іншим особам є елементами змісту майнових прав інтелектуальної власності як цілісної категорії та передаватись окремо не можуть. Якщо, наприклад, сторона майбутнього договору зацікавлена в набутті права на використання об'єкта з усуненням усіх інших осіб (і правоволодільця також) від такого використан-

ня, то необхідно укласти ліцензійний договір про надання виключної ліцензії, а не договір про передання майнових прав інтелектуальної власності.

Нематеріальний характер об'єктів права інтелектуальної власності робить можливим їх одночасне використання різними особами. Тож виникає запитання про допустимість передання набувачеві за договором майнових прав інтелектуальної власності в частині лише окремих способів використання об'єкта із залишенням у первісного правоволодільця майнових прав щодо решти способів використання. З позицій чинного законодавства України такий варіант можливий лише стосовно майнових авторських і суміжних прав, де, як було показано вище, спеціальне законодавство власне це допускає. Що стосується об'єктів промислової власності, де відповідні майнові права інтелектуальної власності підлягають державній реєстрації та засвідчуються охоронним документом (патентом, свідоцтвом), можливість передання 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 передання відповідних прав за договором.

Загалом, вважаємо, що для надання правоволодільцем іншій особі права використання об'єкта певним способом (чи способами) більшою мірою підходить конструкція ліцензійного договору, а не договору про передання майнових прав інтелектуальної власності. Власне саме для ліцензійного договору характерним є зазначення в ньому конкретного способу (чи способів) використання об'єкта, котрі має право здійснювати ліцензіат.

Цікавим є питання щодо можливості передання за договором майнових прав інтелектуальної власності на частину об'єкта. Ідею подільності об'єктів права інтелектуальної власності підтри-



мує Е. Гаврилов, наводячи при цьому відповідні приклади щодо об'єктів авторського права, патентного права, права на товарні знаки [4, 19–29].

На наш погляд, деяким об'єктам права інтелектуальної власності ознака подільності притаманна, що робить можливим передання майнових прав лише на частину відповідного об'єкта.

Так, у сфері авторського права законодавство вживає поняття «частина твору» (ст. 436 ЦК України, ст.ст. 9, 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). При цьому частина твору, яка має самостійне значення, тобто є такою, що може використовуватися окремо, теж визнається об'єктом авторського права поряд із твором в цілому.

Так, Е. Гаврилов наводить приклад, коли автор, який написав слова та музику пісні, відчужує за договором іншій особі лише слова цієї пісні [4, 19–29]. У цій ситуації авторові до укладення договору належали майнові права на музичний твір з текстом (пісню). У результаті укладення договору інша особа набуває майнових авторських прав на слова пісні, тоді як за автором лишаються майнові авторські права на музику. Тож майнові авторські права на один об'єкт (пісню) трансформуються в майнові авторські права на слова та майнові авторські права на музику.

Те ж саме відбувається в разі передання майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку лише щодо частини товарів та (й) послуг. У п. 2.8. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10 передбачено, що в такому випадку Державна служба інтелектуальної власності України здійснює окрему реєстрацію знака щодо товарів і (чи) послуг, щодо яких відбулася часткова передача права власності на знак, та видає нове свідоцтво, в якому поряд з номером сві-

доцтва базової реєстрації проставляється літера А (при наступному розділенні — наступна літера української абетки), за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва. І хоча в такому разі знак як певне позначення (чи комбінація позначень) лишається незмінним, обсяг правової охорони, так би мовити, поділяється на дві частини: 1) позначення щодо товарів і (чи) послуг, що передаються за договором; 2) позначення для товарів і (чи) послуг, які залишаються за первісним правоволодільцем. Тобто з юридичного боку торговельна марка як об'єкт правової охорони поділяється на два об'єкти, у кожного з яких є свій правоволоділець, свій обсяг правової охорони та своє свідоцтво, яке засвідчує відповідні права.

У сфері патентного права такий поділ об'єкта та, як наслідок, можливість передання майнових прав на частину об'єкта, за загальним правилом, є неможливим. Пояснюється це так. Суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, що його забезпечує винахід (корисна модель) (п. 6.6.1 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22). Суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та (або) ергономічними особливостями (п. 8.1.4.1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 р. № 110). Зазначена сукупність суттєвих ознак відображається у формулі винаходу (корисної моделі) або комплекті зображень виробу (для промислових зразків) і визначає обсяг наданої патентом правової охорони. Відпо-



відно, 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.

Формула винаходу (корисної моделі) може складатися з одного пункту (одноланкова формула) чи кількох пунктів (багатоланкова формула). У багатоланковій формулі розрізняються незалежні та залежні пункти. При цьому обсяг наданої правової охорони визначається саме незалежним пунктом (пунктами) формули винаходу (ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). До залежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають ознаки, що розвивають чи уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули, стосовно часткових випадків виконання чи використання винаходу (корисної моделі). У цьому аспекті недостатньо переконливою є позиція Е. Гаврилова, котрий констатує можливість поділу винаходу за окремими пунктами формули. При цьому вчений вважає, що при визначенні сфери дії виключного права на винахід незалежні та залежні пункти формули винаходу відіграють однакову роль [4, 19–29]. Наприклад, формула винаходу складається з трьох пунктів: одного незалежного і двох залежних. Перший містить сукупність суттєвих ознак винаходу, що визначають обсяг наданої правової охорони. Другий і третій — ознаки, що розвивають або уточнюють сукупність суттєвих ознак щодо часткових випадків його виконання чи використання. Якщо сприйняти позицію Е. Гаврилова, то виходить, що володільць патенту у змодельованій ситуації може відчужити за договором майнові права інтелектуальної власності щодо певного пункту (пунктів) формули винаходу. Але передати майнові права на ви-

нахід лише щодо одного з залежних пунктів неможливо, оскільки власне залежний пункт, окремо від незалежного пункту не містить сукупності суттєвих ознак винаходу. Якщо ж передавати майнові права на винахід на один із залежних пунктів у сукупності з незалежним пунктом, то виходить, що первісному правоволодільцеві «залишаються» майнові права на винахід щодо другого із залежних пунктів у поєднанні із незалежним пунктом. У цій ситуації, як вважає Е. Гаврилов, патент «розпадається», «розщеплюється» на два патенти, що будуть існувати незалежно один від одного. Але навіть якщо гіпотетично припустити такий варіант, то виходить, що обидва «новоутворені» патенти надаватимуть однаковий обсяг правової охорони, що визначатиметься незалежним пунктом формули винаходу. З таких самих міркувань не може йтися також про передання майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок лише щодо певних його варіантів. Варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, який належать до однієї функціональної групи, до одного класу МКПЗ, подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально: наприклад, декілька стільців, які відрізняються один від одного фактурою, кольором декоративної оббивної тканини тощо (п. 3.4 Правил складання і подання заявки на промисловий зразок).

Багатоланкова формула винаходу може також містити декілька незалежних пунктів. Це стається тоді, коли подана заявка стосується групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом. У такому випадку теоретично допустимим є передання володільцем патенту майнових прав на окремий (окремі) з винаходів, відображені в кожному з незалежних пунктів формули. Але у змодельованій ситуації не відбувається поділу об'єкта



права інтелектуальної власності на частини, тому що багатоланкова формула з кількома незалежними пунктами стосується не одного винаходу, а саме групи винаходів. Отож ідеться не про один об'єкт права інтелектуальної власності, а про кілька таких об'єктів (винаходів), на кожен з яких виникають майнові права, що засвідчуються одним патентом. Тож про часткове передання майнових прав тут може йтися лише в контексті обсягу прав, що засвідчуються таким патентом, але не в контексті подільності самих об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів).

Відповідно до п. 3.2. Правил складання і подання заявки на промисловий зразок, поняття промисловий зразок застосовується як до одного виробу, так і до набору (комплекту) виробів. З позицій художнього конструювання всі вироби набору (комплекту) повинні мати спільність композиційного та стилістичного вирішення, наприклад чайний або столовий сервіз, набір інструментів, меблевий гарнітур тощо. У зв'язку із цим постає питання про можливість передання володільцем патенту на підставі договору майнових прав на певний (певні) з виробів, належний(-ні) до набору (комплекту). Щодо дотримання вимоги єдності заявки набір (комплект) виробів прирівнюється до одного промислового зразка та може оформлятися однією заявкою. Зважаючи на наведене вище, вважаємо теоретично допустимим варіант передання за договором майнових прав інтелектуальної власності на певний (певні) вироби, що входять до набору (комплекту).

Зроблені висновки щодо можливості передання за договором майнових прав на певний (певні) з групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом, та на певний (певні) з виробів, належний(-ні) до набору (комплекту) виробів, потребують, однак, законодавчого забезпечення. Річ у тім, що чинне патентне законодавство не закріплює механізму такого часткового передання прав, засвідчуваних патентом. Тому, на наш погляд, доцільно було б у Положенні про Державний реєстр патентів України на винаходи, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 р. № 291, та Положенні про Державний реєстр патентів на промислові зразки, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 р. № 290, закріпити відповідні норми. За основу можна було б взяти варіант, передбачений п. 2.8 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг для випадків, коли має місце передання за договором прав на знак щодо частини товарів і (чи) послуг. ♦

Список використаних джерел

1. Жилінкова О. В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном: монографія / О. В. Жилінкова. — К. : Юрінком Інтер, 2015. — 280 с.



2. Бентли Л. *Право интеллектуальной собственности: Авторское право* / Л. Бентли, Б. Шерман; пер. с англ. В.Л. Вольфсона. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. — 535 с.
3. *Право інтелектуальної власності : академ. курс : підручник для студентів вищих навч. закладів* / За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. — 2-ге вид., переробл. та допов. — К. : Ін Юре, 2007. — 696 с.
4. Гаврилов Э. П. *Объекты интеллектуальных прав и их делимость* / Э.П. Гаврилов// *Патенты и лицензии*. — 2010. — № 3. — С. 19–29.
5. Амальгенды А. А. *Договоры в сфере интеллектуальной собственности по законодательству Республики Казахстан* / А. А. Амальгенды. — Алматы : Интерлигал, 2010. — 344 с.
6. Городов О. А. *Право промышленной собственности : учебник* / О. А. Городов. — М. : Статут, 2011.
7. Дмитришин В. С. *Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в Україні і: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів* / В. С. Дмитришин. — К. : Ін-т інтелект. власн. і права, 2008. — 248 с.

Надійшла до редакції 21.01.2016 р.

Якубівський І. Частичная передача имущественных прав интеллектуальной собственности. В статье исследованы проблемные аспекты частичной передачи имущественных прав интеллектуальной собственности по договору. Проанализирована возможность передачи на основании договора имущественных прав в части отдельных способов использования объекта. Исследован также вопрос делимости отдельных объектов интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: имущественные права интеллектуальной собственности, договор о передаче имущественных прав интеллектуальной собственности, способы использования объекта права интеллектуальной собственности

Yakubivsky I. The partial transfer of the intellectual property rights. Ukrainian legislation provides possibility for full or partial transfer of the intellectual property rights. But there are many problems connected with the partial transfer of these rights. The following scientists studied the specified topic: A. Amalgendy, V. Dmitryshyn, E. Gavrilov, O. Gorodov, V. Kryzhna, O. Zhylinkova and others.

In accordance with the Civil Code of Ukraine (articles 427, 1113) the intellectual property rights could be transferred in accordance with the law completely or partially to another person. Also the Law of Ukraine on Copyright and Related Rights contains some rules which provided partial disposition of property copyrights (article 31) and related rights (article 39–41). In accordance with these prescriptions the contracts for transfer specified rights have to provide the terms about modes of object using. The legislation about industrial property has a different regulation. In general by «a contract for transfer of property right» specified rights transferred to the purchaser in full value. There is one exception in legislation about trademarks. The contract can provide partial transfer of trademark rights in part of goods and (or) services.

We consider that intellectual property rights cannot be transferred separately. Although, Ukrainian Civil legislation provides the possibility of transferring property



copyrights and related rights concerning to some modes of object using, we think that construction of license contract corresponds to this situation.

Thus the question about divisibility of the intellectual rights objects is quite interesting. Some of these objects are divisible and it makes a possibility of the partial transfer of the intellectual property rights.

First of all it concerning to the copyright and related rights. Copyright legislation uses the term «part of work» (article 436 of the Civil Code of Ukraine, articles 9, 13 of the Law «On Copyright and Related Rights»). And it must be underlined that the part of work, which has independent significance, is as copyright object, as the work itself. So author can transfer to another person property copyrights to such part of work. For example, the author of song can dispose of his property rights to lyrics, but leaves to himself the property rights to music.

The partial transfer of intellectual property rights is present, when the right-holder transfers his trademark rights concerning to the part of goods and (or) services. In this event State Intellectual Property Service of Ukraine provides separate registration of trademark concerning to those goods and (or) services for which there was a transfer and issues a new certificate. Although, as a specified sign trademark still be the same, as an object of protection trademark is divided into two ones, which have their own values of legal protection.

In patent law sphere such partial transfer of the intellectual property rights is impossible, in general. Some scientists express an opinion, that the intellectual property rights to the inventions, utility models and industrial designs can be transferred in part of their features. But this view is quite debatable because the value of legal protection is defined by essential features, which are fixed in independent claims (for the inventions and utility models) or in set of images of the product (for the industrial designs). So right-holder cannot to dispose his property rights concerning to the part of essential features because otherwise the essence of object will be lost. Also he cannot transfer his rights with regard to the features, which are provided in the dependent claims, because these claims don't contain the essence of object themselves.

Keywords: intellectual property rights, contract for transfer of the intellectual property rights, modes of intellectual property object using