

LEGAL AND POLITICAL SCIENCE

**ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ «РІЗНОМАНІТТЯ» У
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ЩОДО ВІДЧУЖЕННЯ
МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ**

Олена Тверезенко,

*завідувач сектору використання та передачі прав інтелектуальної власності економіко-правового відділу, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Київ, Україна
ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-8606-8679>*

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/31052020/7091

ARTICLE INFO

Received: 19 March 2020
Accepted: 02 May 2020
Published: 31 May 2020

KEYWORDS

economic intellectual property rights, exclusive economic intellectual property rights, assignment economic intellectual property rights, transfer of economic intellectual property rights, transfer of property rights.

ABSTRACT

The article analyses the provisions of the legislation of Ukraine covering the assignment of economic intellectual property rights. It concluded that legal acts provide various terms and synonyms. The article provides the overview of the relevant clauses of the elaborated draft laws in intellectual property field. It is noted that in these draft laws changes in terminology are not given due attention. The article proposes the changes to the Civil Code of Ukraine, Laws of Ukraine "On Protection of Plant Variety Rights", "On Protection of Rights to the Composition of Semiconductor Products" and draft laws of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine (on Patent Legislation Reform)", "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Strengthening the Protection and Advocacy of Rights to Trademarks and Industrial Designs and Combating Patent Trolling" and "On Copyright and Related Rights".

Citation: Olena Tverezenko. (2020) Terminological "Diversity" in the Legislation of Ukraine Related to the Assignment of Economic Intellectual Property Rights. *International Academy Journal Web of Scholar*. 5(47). doi: 10.31435/rsglobal_wos/31052020/7091

Copyright: © 2020 Olena Tverezenko. This is an open-access article distributed under the terms of the **Creative Commons Attribution License (CC BY)**. The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) or licensor are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

Вступ. У законодавстві України зустрічаються випадки використання різних термінів для позначення одного й того ж поняття і навпаки під одним терміном у різних нормативно-правових актах (далі – НПА) іноді розуміється різний зміст. Сфера інтелектуальної власності в Україні не є виключенням з цього. Наприклад, стосовно відчуження майнових прав інтелектуальної власності в законодавстві України застосовується декілька термінів: «передання майнових прав інтелектуальної власності», «передання виключних майнових прав інтелектуальної власності», «передача (відчуження) майнових прав», «відчуження прав», «передача права власності». Тож слід погодитись з П. Гуйваном стосовно того, що «українські законодавчі та правозастосовні органи ще досить далекі від європейських правил щодо застосування принципу правової визначеності у своїй діяльності» [9, 18]. В Україні триває процес адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Співтовариства. У зв'язку з цим важливо не лише враховувати вимоги законодавства ЄС у відповідній сфері та практику його застосування, але й вимоги Спільноти щодо формулювання положень НПА, встановлені у тому числі Міжінституційною угодою між Європейським парламентом, Радою ЄС та Комісією ЄС щодо загальних настанов, спрямованих на забезпечення якості проектування законодавства Співтовариства від 22 грудня 1998 року (1999/С 73/01) (далі – Угода).

Відповідно до пунктів 1, 2 та 6 Угоди «чітко, просте та точне складання законодавчих актів Співтовариства є важливим, якщо вони мають бути прозорими та легко зрозумілими для громадськості та економічних операторів. Це також є необхідною умовою належного виконання та рівномірного застосування законодавства Співтовариства в державах-членах;

відповідно до судової практики Суду, принцип правової визначеності, який є частиною правового порядку Співтовариства, вимагає, щоб законодавство Співтовариства було чітким і точним...

ці вказівки доповнюють зусилля, які докладають установи, щоб зробити законодавство Співтовариства більш доступним та зрозумілим, особливо шляхом офіційної кодифікації законодавчих актів, перероблення та спрощення існуючих текстів...» [8].

Угодою встановлені, зокрема такі принципи:

«Законодавчі акти Спільноти розробляються чітко, просто та точно...»

Положення актів мають бути стислими, а їх зміст повинен бути максимально однорідним. Слід уникати занадто довгих статей та пропозицій, надмірно складених формулювань та надмірного використання скорочень...

Термінологія, яка використовується в даному акті, повинна відповідати як внутрішньо, так і актам, які вже діють, особливо в одній галузі.

Ідентичні поняття повинні бути висловлені тим самим терміном, наскільки це можливо, не відступаючи від їх значення звичайною, юридичною або технічною мовою.» [8].

З огляду на рекомендації, визначені в Угоді, враховуючи євроінтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, а також важливість уніфікації термінів, що застосовуються в національному законодавстві, питання, порушені в цій статті, є актуальними.

Метою статті є дослідження застосування терміну «відчуження майнових прав інтелектуальної власності», інших термінів чи їх синонімів у чинних законодавчих актах України та проектах законів у сфері інтелектуальної власності, а також розроблення рекомендацій щодо уніфікації термінологічного апарату в цій сфері.

Результати дослідження. Проблемам передання майнових прав інтелектуальної власності присвятили свої праці, зокрема, такі українські та іноземні вчені й практики як М. Алістратова, А. Амальгельди, С. Бичкова, Є. Бельтюкова, В. Дмитришин, Р. Еннан, А. Касьянов, О. Катерман, І. Коваль, А. Кодинець, Р. Кононенко, В. Корнеєв, В. Крижна, О. Лук'янов, Є. Недбай, В. Макода, Т. Маторіна, Л. Меняйло, О. Підпригора, О. Риждова, А. Скворцов, В. Сова, В. Троцька, О. Фалалєєв, І. Якубівський, Д. Янковенко. Разом з тим наявність різних термінів у національному законодавстві стосовно відчуження майнових прав інтелектуальної власності досліджувалась не достатньо. Таким чином, постала необхідність проаналізувати норми законодавства України щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності в частині застосування відповідних термінів.

У законодавстві України у сфері інтелектуальної власності можливо нарахувати 6 термінів, що стосуються регулювання відносин, пов'язаних з відчуженням майнових прав інтелектуальної власності: «передання майнових прав інтелектуальної власності», «передання виключних майнових прав інтелектуальної власності», «передання (відчуження) майнових прав», «передача (відчуження) майнових прав» «відчуження прав», «передача права власності» (на знак для товарів і послуг тощо).

Термін «передання (відчуження) майнових прав» використовується у Законі України «Про авторське право і суміжні права». Згідно ч. 1 ст. 15 та ч. 1 ст. 31 цього Закону «майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права... Автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором...» [6].

Майнові права суб'єктів суміжних прав можуть також передаватись (відчужуватись) іншим особам на підставі договору (статті 39-41 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Встановлено, що у відповідному договорі має зазначатись, зокрема, строк використання виконання, фонограми (відеограми), програми мовлення. Разом з тим, визначення строку використання об'єкта права інтелектуальної власності (далі – ОПВ) характерно для іншого договору у сфері інтелектуальної власності, а саме ліцензійного договору (ч. 3 ст. 1109 та ст. 1110 Цивільного кодексу України). Водночас за умовами

ліцензійного договору не відбувається відчуження майнових прав інтелектуальної власності, а ОПВ надається у тимчасове використання. У разі ж відчуження майнових прав інтелектуальної власності вони передаються іншій особі на весь строк чинності таких прав. Тож частини 2 статей 39-41 Закону України «Про авторське право і суміжні права» не узгоджуються з положеннями Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), тим самим встановлюють правову невизначеність, оскільки не зрозуміло які саме правовідносини регулюються цими статтями (ліцензійні правовідносини чи відносини щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності). Таким чином, необхідно внести зміни до зазначених статей Закону України «Про авторське право і суміжні права» з метою їх приведення у відповідність до ЦК України. Таку неузгодженість пропонується виправити шляхом внесення змін до зазначеного Закону в проекті Закону України «Про авторське право і суміжні права», який Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 10 березня 2020 р. оприлюднило для громадського обговорення (далі – проект Закону Мінекономіки) [11]. Цим законопроектом передбачається викласти у новій редакції Закон України «Про авторське право і суміжні права», у якому правовідносини щодо розпорядження майновими правами на об'єкти авторського права і суміжних прав пропонується врегулювати у окремому розділі (розділі IV «Здійснення майнових прав на об'єкти авторського права і суміжних прав») [11].

У ЦК України термін «відчуження» застосовуються щодо відносин власності (статті 381, 576, 597-2, 832 тощо) і не застосовується щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності. У той же час у ЦК України, стосовно відносин відчуження майнових прав інтелектуальної власності застосовуються терміни «передання майнових прав інтелектуальної власності» (ст. 427) та «передання виключних майнових прав інтелектуальної власності» (ст. 1113 та ст. 1114) [1]. Виникає питання: яким чином співвідносяться ці два терміни, оскільки їх визначення не наведено ні в ЦК України, ані в інших НПА. У ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» надається визначення терміну «виключні права», яке не допомагає встановити різницю між зазначеними термінами. Варто погодитись з А. Кодинцем, який зазначає, що оскільки ЦК України «не всі майнові права інтелектуальної власності відносить до категорії виключних, доцільність включення для позначення договору формулювання про передачу виключних майнових прав є досить сумнівною. ЦК України в ст. 424 не відносить до групи виключних прав, зокрема, право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також вказує на існування інших майнових прав, встановлених законом, які також можуть не мати виключного характеру» [10, 6].

Крім того, в ЦК України має місце й така неузгодженість термінів: у загальній ст. 424 використовується термін «виключне право перешкоджати неправомірному використанню» (об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання), тоді як у спеціальній статті 440 ЦК України щодо майнових прав на твір встановлено «невиключне» право щодо тих самих відносин: «право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання». Таку неузгодженість пропонується виправити шляхом внесення змін до ст. 440 ЦК України у проекті Закону Мінекономіки [11].

З огляду на назву договору «про передання виключних майнових прав» та його зміст, наведені в ст. 1113 ЦК України, «можна дійти висновку, що невиключні майнові права на об'єкт інтелектуальної власності не можуть бути предметом цього договору [10, 6]. Однак, у разі передання мають бути відчужені всі майнові права як виключні, як і невиключні. Отже, у назві та текстах статей 1113, 1114 ЦК України слово «виключні» у відповідних відмінках пропонуємо виключити. У зв'язку з цим, необхідно внести зміни до проекту Закону Мінекономіки, а саме у п. 3 ч. 1 ст. 50, назві та тексті ст. 51 цього проекту слово «виключні» у відповідному відмінку необхідно виключити. Крім того, пропонуємо у статтях 1113 та 1114 ЦК України використовувати термін «передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності», а не термін «передання майнових прав інтелектуальної власності». Термін «передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності» узгоджується із положеннями Закону України «Про авторське право і суміжні права» та більш точно відображає зміст відповідного правочину, оскільки слово «відчуження» чітко вказує, що майнові права інтелектуальної власності переходять до іншої особи (правонаступника). У разі внесення запропонованих змін до ст. 1113 ЦК України, необхідно також їх врахувати у ст. 1107 ЦК України, а саме: зазначити відповідну назву договору «про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності».

У Законі України «Про охорону прав на сорти рослин» застосовується термін «передача (відчуження) майнових прав» (ст. 40) [2]. Можливо зробити висновок, що терміни «передача майнових прав» та «відчуження майнових прав» застосовуються як синоніми. При цьому, термін «передача (відчуження) майнових прав» не узгоджується з ЦК України (у Кодексі використовується слово «передання», а не «передача» майнових прав). З метою встановлення єдності термінології в сфері інтелектуальної власності, у ст. 40 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» слово «передача» пропонуємо замінити словом «передання».

Термін «відчуження прав» застосовується ще у одному законі у сфері інтелектуальної власності, а саме у ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Разом з тим, аналіз положень зазначеної статті дає підстави стверджувати, що у ній мова йде не про відчуження майнових прав, а про обмеження майнових прав на винаходи і корисні моделі, у зв'язку з чим необхідно змінити назву ст. 30 цього Закону. Проектом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)» [13] (далі – проект Закону № 2259) запропоновано внести зазначені зміни до вказаного Закону.

Законами України «Про охорону прав на промислові зразки» (п. 4 ст. 20) та «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ч. 6 ст. 28) встановлено, що власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту [4], [3]. Згідно з ч. 7 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» [5]. Зазначені положення законів у сфері промислової власності не узгоджуються з положеннями ЦК України стосовно того, що передаються майнові права інтелектуальної власності (ст. 427 ЦК України), а не право власності на відповідний охоронний документ. Тому наведені положення Законів запропоновано привести у відповідність до ЦК України згідно з проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом» [12] (далі – проект Закону № 2258) та проектом Закону № 2259 [13]. Водночас зміни, що пропонуються зазначеними законопроектами, не є системними. Наприклад, згідно з проектом Закону № 2259 внесені зміни до ч. 6 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», проте зміни до ч. 8 цієї ж статті, в якій використовується термін «договір про передачу права власності», відсутні. До того ж проектом Закону № 2258 передбачено встановити новий термін у цій сфері: «передання права на торговельну марку» (зміни до п. 3 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Як зазначалось вище, у таких законопроектах необхідно також застосовувати термін «передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності». Зважаючи на наведене, законопроекти потребують системного доопрацювання в контексті досліджуваних термінів.

У вересні 2019 р. набули чинності зміни до Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів». На жаль, термінологія цього Закону в частині передання майнових прав інтелектуальної власності не була приведена у відповідність до положень ЦК України. Так, у п. 5 ст. 16 Закону застосовується термін «договір про передачу права власності». Тому, необхідно внести зміни до ст. 16 цього Закону з метою приведення її у відповідність до положень ЦК України.

Не існує єдиного підходу до застосування термінів й у наукових роботах. Наприклад, у публікаціях використовуються не лише описані, а й інші терміни щодо регулювання досліджуваних відносин, наприклад, «договір про передачу (відступлення) виключних майнових прав» [14, 246-247].

Висновки. В законах України та проектах законів у сфері інтелектуальної власності, у наукових роботах застосовуються різні терміни щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності, що призводить до неоднозначності їх застосування на практиці. Проведене дослідження дає підстави стверджувати про необхідність внесення змін до законів та проектів законів України у сфері інтелектуальної власності з метою уніфікації термінології, що застосовується при врегулюванні відносин, пов'язаних з відчуженням майнових прав інтелектуальної власності.

З огляду на наведене, пропонуємо внести наступні зміни до:

1. Цивільного кодексу України:

1) у назві та тексті статті 427 слова «передання майнових прав інтелектуальної власності» замінити словами «передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності»;

2) пункт 4 частини першої статті 1107 викласти у такій редакції:

«4. договір про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності»;

3) у назві та тексті статті 1113 слова «передання виключних майнових прав інтелектуальної власності» замінити словами «передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності»;

4) у частині другій статті 1114 слова «передання виключних майнових прав інтелектуальної власності» замінити словами «передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності»;

2. Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»:

1) у назві статті 40 слово «передача» замінити словом «передання»;

2) у частині п'ятій статті 40 слова «передачу майнових прав інтелектуальної власності» замінити словами «передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності»;

3. Закону України «Про охорону прав на компоновання напівпровідникових виробів»:

1) у пункті 5 статті 16 слова «передачу права власності» замінити словами «передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності».

Проекти Законів № 2258 та № 2259, які прийняті у першому читанні [12], [13], доцільно доопрацювати при їх підготовці до другого читання, а саме пропонуємо внести такі зміни:

1. у проекті Закону № 2258:

1) щодо внесення змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» у пункті 4 статті 20 слово «передавати» замінити словами «передавати (відчужувати)»;

2) у статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:

-у пункті 3 слова «передавати право» пропонуємо замінити словами «передавати (відчужувати) майнові права»;

- у пункті 7 слова «передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності» пропонуємо замінити словами «передавати (відчужувати) будь-якій особі майнові права інтелектуальної власності»;

2. у проекті Закону № 2259 (щодо внесення змін до статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»):

1) у частині шостій слова «передавати на підставі договору виключні майнові права інтелектуальної власності» пропонуємо замінити словами «передавати (відчужувати) на підставі договору майнові права інтелектуальної власності»;

2) у частині восьмій слова «договір про передачу права власності» пропонуємо замінити словами «договір про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності».

До проекту Закону Мінекономіки пропонуємо внести зміни, а саме: в пункті 3 частини 1 статті 50, назві та тексті статті 51 цього проекту слово «виключні» у відповідному відмінку виключити.

Враховання запропонованих у цій роботі змін до чинних та проектів законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності, сприятиме уніфікації термінології у цій сфері, що дозволить забезпечити дотримання принципу правової визначеності у національному законодавстві щодо досліджуваних питань.

ЛІТЕРАТУРА

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. ВВР. 2003. № 40. ст. 356.
2. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 року № 3116-XII. ВВР. 1993. № 21. ст. 218.
3. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII. ВВР. 1994. № 7. ст. 32.
4. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3688-XII. ВВР. 1994. № 7. ст. 34.
5. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII. ВВР. 1994. № 7. ст. 36.
6. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII. ВВР. 1994. № 13. ст. 64.
7. Про охорону прав на компоновання напівпровідникових виробів: Закон України від 5 листопада 1997 року № 621/97-ВР. ВВР. 1998 р. № 8. ст. 28.

8. Interinstitutional agreement of 22.12.1998 on common guidelines for the quality of drafting of Community legislation (1999/C 73/01) The European Parliament, The Council of The European Union AND The Commission Of The European Communities. URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999Y0317\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999Y0317(01)) (дата звернення: 14.05.2020 р.).
9. Гуйван П. Д. Правова визначеність як складова частина принципу верховенства права. Альманах міжнародного права. 2017. № 17. С. 11 – 22.
10. Кодинець А. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. № 2. С. 5–13.
11. Про авторське право і суміжні права: проект Закону України. URL: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=cf7b9e32-1995-4b66-995a-4ab3dcac1a8f&title=ProktZakonuUkrainiproAvtorskePravoISumizhniPrava>.
12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом: Проект Закону від 11.10.2019 № 2258. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063.
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства): Проект Закону від 11.10.2019 № 2259. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67064.
14. Цивільне право України: підручник. У 2 кн. Кн. 2. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової- 2-е вид., допов. і перероб. К.: Юрінком Інтер, 2005. 640 с.