



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НЕСКОЛЬКИМ ЛИЦАМ, ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ

Игорь ЯКУБИВСКИЙ,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса Львовского национального университета имени Ивана Франко

Summary

In the article is observed the aspects of realization of intellectual property rights, which belong to several persons. Priority instrument of regulation of such relations is a contract. Here is argued a point of view about necessity of excluding the norms from Ukrainian industrial property legislation, which allow each of the right holders to use the object according to their own will without agree of the other right holders. The contract about disposing of intellectual property rights, which was concluded by some of right holders without agree of the other right holders, is voidable deal.

Key words: property rights, intellectual property, using of object, license, voidable deal.

Аннотация

В статье исследуются вопросы правового регулирования отношений по осуществлению имущественных прав интеллектуальной собственности, которые принадлежат совместно нескольким лицам, в Украине. Приоритетным средством регулирования таких отношений выступает договор. Обосновывается точка зрения о целесообразности исключения из законодательства Украины в сфере промышленной собственности положений, позволяющих каждому из правообладателей в случае отсутствия договора осуществлять использование объекта по своему усмотрению без согласия остальных правообладателей. Также делается вывод о том, что договор о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности, заключенный одним из правообладателей без согласия остальных, является оспоримой сделкой.

Ключевые слова: имущественные права, интеллектуальная собственность, использование объекта, лицензия, оспоримая сделка.

Постановка проблемы. Имущественные права интеллектуальной собственности в большинстве случаев принадлежат одному лицу (автор произведения, владелец патента на изобретение, владелец свидетельства на торговую марку и т. д.). Однако имеют место и ситуации, когда соответствующие права на один и тот же объект принадлежат совместно двум или больше лицам. Вполне естественно, что такая множественность субъектов имущественных прав интеллектуальной собственности усложняет процесс осуществления последних. Если проводить сравнение с вещным правом, то там отношениям, в которых нескольким лицам одновременно принадлежит право собственности на одну и ту же вещь, соответствует конструкция права общей собственности (Глава 26 Гражданского кодекса Украины (далее ГК Украины)). В праве интеллектуальной собственности такой развитой правовой регламентации подобных отношений не существует.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современной гражданско-правовой литературе данной проблематике не уделено должного внимания. Соответствующие вопросы преимущественно освещаются в отдельных публикациях в научной периодике и пока

что фактически не нашли отражения на уровне комплексных монографических работ.

Состояние исследования. Проблемы осуществления имущественных прав интеллектуальной собственности, совместно принадлежащих нескольким лицам, были предметом научного анализа в работах таких ученых, как Н. Иваницкая, В. Крыжная, Е. Моргунова, В. Соловьева, Н. Яркина и др.

Целью и задачей статьи является исследование основных теоретических вопросов, касающихся осуществления принадлежащих нескольким лицам имущественных прав интеллектуальной собственности, а также формулирование собственных выводов и предложений по усовершенствованию правового регулирования в данной сфере.

Изложение основного материала. Общие положения относительно осуществления права интеллектуальной собственности, которое принадлежит нескольким лицам, предусмотрены ст. 428 ГК Украины. Согласно указанной статье кодекса право интеллектуальной собственности, которое принадлежит нескольким лицам совместно, может осуществляться по договору между ними. В случае отсутствия такого договора право интеллектуальной собственности,

которое принадлежит нескольким лицам, осуществляется ими совместно.

Кроме того, в законодательстве Украины существуют также специальные нормы, которые касаются осуществления принадлежащих совместно нескольким лицам прав на отдельные объекты права интеллектуальной собственности.

В области авторского права соответствующее правовое регулирование осуществляется относительно соавторства. В части 3 ст. 436 ГК Украины воспроизводится общее правило ст. 428 кодекса. В свою очередь, в ст. 13 Закона Украины (далее – ЗУ) «Об авторском праве и смежных правах» предусмотрено, что отношения между соавторами определяются соглашением, заключенным между ними. Право опубликования и другого использования произведения в целом принадлежит всем соавторам. Если созданное в соавторстве произведение состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение, то каждый из соавторов имеет право использовать созданную им часть произведения по своему усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением между соавторами.

Несколько по-другому урегулирован этот вопрос законодательством в сфере промышленной собственности. В ст. 28 ЗУ «Об охране прав на изобретения и



полезные модели» предусмотрено, что взаимоотношения при использовании изобретения (полезной модели), патент на которое принадлежит нескольким лицам, определяются соглашением между ними. В случае отсутствия такого соглашения каждый собственник патента может использовать изобретение (полезную модель) по своему усмотрению, однако никто из них не имеет права давать разрешение (выдавать лицензию) на использование изобретения (полезной модели) и передавать право собственности на изобретение (полезную модель) другому лицу без согласия остальных собственников патента. Такие же положения содержатся и в других специальных законах в области промышленной собственности (ст. 20 ЗУ «Об охране прав на промышленные образцы», ст. 16 ЗУ «Об охране прав на топографии интегральных микросхем», ст. 16 ЗУ «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»). И только ЗУ «Об охране прав на сорта растений» в ст. 39 воспроизводит общие правила, содержащиеся в ст. 428 ГК Украины.

Таким образом, можно выделить следующие моменты в правовом регулировании осуществления имущественных прав интеллектуальной собственности, принадлежащих нескольким лицам совместно.

Во-первых, приоритетным средством регулирования таких отношений выступает договор. При этом законодательство не предусматривает обязательности заключения такого договора и не содержит специальных правил относительно его формы. Следовательно, форма такого договора и правовые последствия её несоблюдения будут определяться на основании общих положений о форме сделки (глава 16 ГК Украины). В связи с этим вызывает интерес высказанное в литературе предложение закрепить в главе 75 ГК Украины конструкцию «договора о порядке осуществления права интеллектуальной собственности, которое принадлежит нескольким лицам» [1, с. 257-258]. С одной стороны, такая точка зрения выглядит правильной, поскольку законодательство Украины не содержит каких-либо специальных положений о таком договоре. Но в то же время возникает вопрос о том, во всех ли случаях рассматриваемый договор предусматривает распоряжение имущественными правами интеллектуальной соб-

ственности. Например, если соавторы заключают между собой договор, которым лишь наделяют одного из них полномочиями на выдачу от их имени лицензий на использование произведения, то такой договор не предусматривает как такового распоряжения имущественными правами на произведение. Кроме того, закрепление положений относительно договора о порядке осуществления прав интеллектуальной собственности, принадлежащих нескольким лицам, в главе 75 ГК Украины потянет за собой автоматическое распространение на такой договор предусмотренных ст. 1107 предписаний об обязательной письменной форме договора и его ничтожности в случае несоблюдения такой формы.

Во-вторых, в случае отсутствия соответствующего договора имущественные права интеллектуальной собственности, принадлежащие нескольким лицам, осуществляются ими совместно. В этом случае для совершения действий по осуществлению имущественных прав интеллектуальной собственности требуется согласие всех лиц, которым совместно принадлежат такие права.

В-третьих, кроме предусмотренных ст. 428 ГК Украины общих положений, законодательство содержит также ряд специальных правил, касающихся осуществления прав интеллектуальной собственности на отдельные объекты. Но поскольку приоритетным средством регулирования отношений по осуществлению совместно принадлежащих нескольким лицам имущественных прав выступает договор, указанные выше специальные положения подлежат применению при условии, что иное не предусмотрено соответствующим договором.

В-четвертых, нет оснований для применения к таким отношениям норм о праве общей собственности (глава 26 ГК Украины). В юридической литературе уже высказывалась точка зрения о невозможности применения к отношениям совместного обладания имущественными правами интеллектуальной собственности положений об общей собственности. При этом исследователи акцентируют внимание на том, что положения главы 26 ГК Украины не способны должным образом регулировать осуществление имущественных прав интеллектуальной собственности, которые принадлежат нескольким лицам совместно [2, с. 33-35; 3, с. 111-114]. В целом приведенная ар-

гументация заслуживает внимания. Но считаем нужным обратить внимание на другой аспект данного вопроса. Из структуры ГК Украины следует, что право интеллектуальной собственности и право собственности представляют собой самостоятельные гражданско-правовые институты. Поэтому положения о праве собственности (в частности, о праве общей собственности), содержащиеся в Книге 3 ГК Украины, не могут применяться в качестве общих норм к урегулированным Книгой 4 кодекса отношениям интеллектуальной собственности. Что же касается возможности применения положений о праве общей собственности к анализируемым отношениям в порядке аналогии закона, то и это представляется проблематичным. В соответствии со ст. 8 ГК Украины аналогия закона применяется только при условии, что соответствующие гражданские отношения не урегулированы актами гражданского законодательства или договором. А поскольку, как было показано выше, осуществление имущественных прав интеллектуальной собственности, которые принадлежат нескольким лицам совместно, урегулированы как на уровне общих положений о праве интеллектуальной собственности, так и соответствующими специальными нормами, применением аналогии закона здесь недопустимо.

Нематериальный характер объекта права интеллектуальной собственности делает возможным одновременное его использование неограниченным кругом лиц. Таким образом, каждый из правообладателей, которым совместно принадлежат имущественные права интеллектуальной собственности, потенциально мог бы осуществлять использование объекта независимо от остальных правообладателей. Однако для реализации такой фактической возможности должна существовать юридическая возможность осуществления таких действий. В первую очередь, она может основываться на договоре. Например, правообладатели могут заключить договор, в котором предусмотреть, что каждый из них имеет право использовать объект без согласия других. Если же такого договора нет, то в соответствии с общим правилом ст. 428 ГК Украины соответствующие права осуществляются всеми правообладателями совместно. Возможность использования объекта без согласия других правообладателей будет иметь место только в случаях, предусмотренных специальны-



ми нормами. Как уже было сказано, по состоянию на сегодняшний день законодательством Украины такая возможность предусмотрена относительно изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топографий интегральных микросхем и торговых марок. Следует отметить, что по законодательству отдельных государств это является общим правилом для права интеллектуальной собственности [4, с. 18-19]. Кроме того, авторское законодательство Украины исходит из того, что в случае раздельного соавторства каждый соавтор по общему правилу имеет право использовать созданную им часть произведения.

Если по отношению осуществления права на использование объекта законом предусмотрены отдельные случаи, когда каждый из правообладателей вправе осуществлять его по своему усмотрению без согласия других, то по поводу права разрешать использование объекта другим лицам такая возможность может базироваться исключительно на договоре.

В специальной литературе выдвинуто предложение предусмотреть в патентном законодательстве правило, которое разрешало бы каждому их правообладателей, указанных в охранном документе, выдавать неисключительную лицензию другим лицам без согласования с остальными правообладателями [5, с. 105].

В связи с этим следует подчеркнуть, что, с одной стороны, предоставление разрешения на использование объекта (даже на условиях неисключительной лицензии) является актом распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности. Соответственно, в случае, если право интеллектуальной собственности на конкретный объект принадлежит нескольким лицам совместно, предоставлять возможность каждому из них распоряжаться такими правами без согласия остальных выглядит не вполне правильным решением вопроса. Тем более, что с каждой выданной неисключительной лицензией экономическая привлекательность произведения аналогичных прав другими лицами снижается. В то же время приведенное выше предложение является попыткой разрешения проблемы совместного обладания патентом физическим и юридическим лицом. И в самом деле, как уже говорилось выше, в случае отсутствия между патентовладельцами договора об условиях осуществления

общих прав, удостоверенных патентом, закон разрешает каждому из них использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец по своему усмотрению. Соответственно, в ситуации, когда владельцами патента выступают физическое и юридическое лицо, первое обычно не имеет необходимых средств (оборудования, материалов, рабочей силы, финансовых ресурсов и пр.) для использования объекта. В такой ситуации фактически единственной возможностью удовлетворения имущественных интересов физического лица как одного из владельцев патента является выдача лицензии на использование объекта другим лицам за плату. Но для этого закон требует согласия другого патентовладельца – юридического лица. Последнее может самостоятельно осуществлять использование изобретения или другого объекта в собственной хозяйственной деятельности и поэтому не будет заинтересовано в том, чтобы давать согласие на заключение лицензионного договора. Поэтому мы согласны с тем, что проблеме эту нужно решать, однако полагаем, что предложенный выше вариант её решения является не вполне удачным. По нашему мнению, для того, чтобы поставить физическое и юридическое лицо, которые совместно обладают одним патентом, в равные условия относительно осуществления соответствующих прав, следует исключить из патентного законодательства положение, которое разрешает каждому совладельцу патента в случае отсутствия договора об условиях осуществления данных прав использовать объект по своему усмотрению. При таком решении вопроса осуществление патентных прав, совместно принадлежащих нескольким лицам, будет регулироваться общими положениями ст. 428 ГК Украины. Такой вариант законодательного регулирования позволит не только уравновесить возможности каждого из правообладателей по осуществлению принадлежащих им общих прав, но и будет стимулировать их к заключению договора, в котором бы были определены условия осуществления таких прав.

Принимая во внимание изложенное выше, предлагаем в ст. 28 ЗУ «Об охране прав на изобретения и полезные модели» слова «каждый собственник патента может использовать изобретение (полезную модель) по своему усмотрению, но никто из них не имеет права давать разрешение

(выдавать лицензию) на использование изобретения (полезной модели) и передавать право собственности на изобретение (полезную модель) другому лицу без согласия остальных собственников патента» исключить, заменив их словами «права интеллектуальной собственности на изобретение (полезную модель) осуществляются ими совместно». Такие же изменения следует внести в ст. 20 ЗУ «Об охране прав на промышленные образцы», ст. 16 ЗУ «Об охране прав на топографии интегральных микросхем», ст. 16 ЗУ «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

В контексте рассматриваемой проблематики заслуживает внимания также вопрос о правовых последствиях заключения одним из правообладателей лицензионного соглашения без согласия остальных, если он не имел на это полномочий. Некоторые ученые считают, что в ГК Украины следует закрепить положение о ничтожности договоров о передаче прав интеллектуальной собственности, заключенных одним из правообладателей без согласия остальных, если полномочия на его заключение не были ему предоставлены и не вытекают из договора о совместном осуществлении прав [1, с. 256-257].

В обоснование указанной позиции её автор приводит пример из судебной практики Высшего хозяйственного суда Украины. Не углубляясь в подробности приведенного дела, отметим, что объектом спорных правоотношений по нему являлось музыкальное произведение (песня), созданное тремя соавторами. Один из них выступал соавтором музыки и слов, другой – только соавтором музыки, третий – только соавтором слов. Первый и второй соавторы заключили с организацией-истцом по делу договора о передаче последней исключительных имущественных прав на данное музыкальное произведение. Третий соавтор заключил соответствующий договор о передаче прав с организацией-ответчиком по делу. Организация-истец предъявила иск к организации-ответчику о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав. В постановлении Высшего хозяйственного суда Украины от 21.04.2009 № 20/194 указывается, что сам по себе факт принадлежности авторского права на произведение, созданное в соавторстве, всем соавторам не свидетельствует о ничтож-



ности сделки по передаче прав на произведение одним (несколькими, но не всеми) из авторов другим лицам. Согласно ст. 204 ГК Украины, сделка является правомерной, если её недействительность прямо не установлена законом или если она не признана судом недействительной. Таким образом, учитывая отсутствие сведений о признании недействительным авторского договора, использование ответчиком произведения является правомерным, что делает невозможным удовлетворение иска по делу [6].

В приведенном деле, с одной стороны, заключение одним (некоторыми) из соавторов авторского договора без согласия остальных соавторов нарушает предписания ст.ст. 428, 436 ГК Украины. Соответственно, исходя из ст.ст. 203, 215 ГК Украины, такой авторский договор следует считать недействительным. Но, с другой стороны, ст. 204 ГК Украины предусматривает презумпцию правомерности сделки. Данная презумпция может быть опровергнута либо законом (для ничтожных сделок), либо решением суда (для оспоримых сделок). Действующее законодательство Украины не относит договора о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности, заключенные одним из правообладателей без согласия остальных, к категории ничтожных сделок. Следовательно, речь должна идти об оспоримой сделке, недействительность которой связана признанием её недействительной судом (ст. 215 ГК Украины). Поскольку авторские договора, которые фигурируют по данному делу, не были признаны судом недействительными, Высший хозяйственный суд Украины правильно констатировал отсутствие оснований для удовлетворения иска по делу. Но даже если бы в законодательстве Украины и было предусмотрено, что договора о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности, заключенные одним из правообладателей без согласия остальных, являются ничтожными, решение суда в приведенном деле по сути не изменилось бы. Ведь в таком случае авторские договора, которыми истец

обосновывал свои права, также считались бы ничтожными.

По нашему мнению, применение к договорам по распоряжению имущественными правами интеллектуальной собственности, заключенным одним из правообладателей без согласия остальных, конструкции ничтожной сделки является недостаточно правильным. Ведь в таких случаях для решения вопроса о недействительности таких договоров, в соответствии со ст. 428 ГК Украины, следует учитывать целый ряд обстоятельств (заключался ли между правообладателями договор об условиях осуществления совместно принадлежащих им прав, если да – то на каких условиях; в случае отсутствия такого договора следует установить, давали ли остальные правообладатели согласие на заключение договора, в какой форме, на каких условиях и т. д.). Поэтому достаточно вероятной будет ситуация, когда правообладатель, который заключил соответствующий договор, будет считать, что он имел право на его заключение, а следовательно, договор действительный, в то время как другие правообладатели (или отдельные из них) будут возражать против этого, считая этот договор недействительным. Таким образом, даже если в законодательстве будет предусмотрено положение о ничтожности такого договора, учитывая достаточно большую вероятность возникновения по этому поводу споров между правообладателями, вопрос о недействительности заключенного одним из правообладателей договора о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности все равно будет решаться в судебном порядке. Поэтому считаем, что есть больше оснований рассматривать такой договор в качестве оспоримого, который может быть признан недействительным судом. Собственно, приведенный выше пример из судебной практики как раз и подтверждает нашу позицию.

Выводы. Приоритетным средством регулирования отношений по осуществлению имущественных прав интеллектуальной собственности, совместно принадлежащих нескольким лицам, является

договор. В случае отсутствия такого договора соответствующие права осуществляются правообладателями совместно. В этом случае для совершения действий по осуществлению указанных прав требуется согласие всех правообладателей. К данным отношениям не могут применяться нормы о праве общей собственности, в том числе, в порядке аналогии закона. В специальных законах Украины в сфере промышленной собственности целесообразно исключить положения, позволяющие каждому из правообладателей в случае отсутствия договора осуществлять использование объекта по своему усмотрению без согласия остальных правообладателей. Договор по распоряжению имущественными правами интеллектуальной собственности, заключенный одним из правообладателей без согласия остальных, следует квалифицировать как оспоримую сделку.

Список использованной литературы:

1. Яркіна Н. Є. Способи здійснення права інтелектуальної власності, яке належить декільком особам спільно // Приватне право. – 2013. – № 2. – С. 252-259.
2. Іваницька Н. А. Торговельна марка: комплексний правовий аналіз. Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2012. – 344 с.
3. Соловійова В. В. Проблеми спільного володіння майновими правами на об'єкт права інтелектуальної власності // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 4. – С. 105-116.
4. Моргунова Е. Некоторые аспекты совместного обладания исключительным правом // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2011. – № 9. – С. 18-27.
5. Крижна В. М. Ліцензійний договір – форма реалізації патентних прав: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – Х., 1999. – 216 с.
6. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 21.04.2009 № 20/194 // Электронный ресурс. – [Режим доступа] : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v20_1600-09