



АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Головне науково-експертне управління

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.:255-40-25, 255-45-01; факс: 255-41-86

До реєстр № 2659 від 20.12.2019
Народні депутати України
І. Калаур та інші

ВИСНОВОК

на проект Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності»

Як зазначено в п. 2 пояснювальної записки до проекту Закону, він «спрямований на забезпечення ефективного правового механізму набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні, здатного забезпечити розумний баланс прав та законних інтересів творців об'єктів права інтелектуальної власності, інших правоволодільців, осіб, які здійснюють використання зазначених об'єктів, що сприятиме розвитку творчої діяльності у літературній, науковій, технічній та інших сферах і комерціалізації такої діяльності». У ньому пропонуються зміни до низки законодавчих актів, зокрема, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України з питань правової охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, як у сфері авторського права і суміжних прав, так і у сфері прав промислової власності, у яких пропонується вдосконалити законодавство щодо договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (в тому числі ліцензійних договорів та договорів комерційної концесії (франчайзингу)), запровадити поняття публічної ліцензії в авторському праві і суміжних правах, уточнити правовий режим службових творів, уніфікувати підходи до визначення майнових прав інтелектуальної власності як об'єкта правової охорони і, відповідно, державної реєстрації тощо. Також пропонуються окремі зміни щодо оцінки майнових прав інтелектуальної власності (Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні») та щодо виконання рішення суду про заборону боржнику неправомірного використання об'єкта права інтелектуальної власності у відповідний спосіб (Закон України «Про виконавче провадження»).

Головне управління, проаналізувавши законопроект, вважає за доцільне висловити до нього такі зауваження і пропозиції.

До Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)

У змінах до ЦК України суб'єкт права законодавчої ініціативи пропонує концептуально змінити підхід до майнових прав інтелектуальної власності, а саме відмовитися від режиму виключних прав.

У наукових джерелах, зокрема, у коментарі до ст. 424 ЦК України Науково-практичного коментаря Цивільного кодексу України, зазначається, що чинний ЦК України «поділяє усі майнові права інтелектуальної власності на дві групи: *виключні* і *невиключні*. До виключних законодавець відносить право дозволяти використання об'єкта інтелектуальної власності і право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання. До невиключних майнових прав він відносить право на використання об'єкта права інтелектуальної власності та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Таким чином, виключне право означає, що тільки суб'єкт цього права може дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності чи перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання»¹. Концепцію виключності прав інтелектуальної власності підтримує значна частина науковців у сфері права інтелектуальної власності. Водночас, на погляд Головного управління, це можна вважати спірним питанням, тому прагматичні підходи законопроекту до охорони майнових прав інтелектуальної власності заслуговують на увагу.

Водночас звертаємо увагу, що при відмові від визнання виключності майнових прав інтелектуальної власності, вони потрапляють у категорію всіх майнових прав, які включають й ті, що пов'язані з правом власності. За такого підходу та враховуючи ч. 1 ст. 41 Конституції України, відповідно до якої кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, до об'єктів інтелектуальної власності можна застосовувати правомочності, що складають зміст права власності (ст. 317 ЦК України), а саме права володіння, користування та розпорядження. Специфіка здійснення володіння, користування та розпорядження об'єктами права інтелектуальної власності при цьому не впливає на зміст прав (правомочностей) володіння, користування та розпорядження як складових майнового права інтелектуальної власності^{2,3}.

Виходячи з цього, оновлена ст. 424 ЦК України, яка пропонує в якості майнових прав інтелектуальної власності лише *права на використання* об'єкта права інтелектуальної власності, *виглядає неповною*, оскільки штучно обмежує склад майнових прав інтелектуальної власності. До речі, в інших змінах до ЦК України, запропонованих проектом, передбачена наявність

¹ Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т./За відповід. Ред. О.В.Дзери (кер авт. кол.), Н.С. Кузнецової, В.В.Луця. - К.:Юрінком Інтер, 2005. - Т.1. -С. 709.

² О.Штефан. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності. – Теорія і практика інтелектуальної власності. - №5.-2007. – С.45- 52.

³ О.І.Харитонова. До визначення поняття права інтелектуальної власності.-Актуальні проблеми держави і права. - 2009 р. – Вип.50. - С.51-59.

права розпорядження (зокрема, ст. 32, в якій йдеться про право розпорядження майновими правами інтелектуальної власності особою у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, ст. 1107, що стосується розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на підставі договорів) *та права володіння* (зокрема, та ж сама ст. 424 та ст. 426, в яких зазначено про правоволодільця об'єкта права інтелектуальної власності). Крім того, з точки зору складової права розпорядження можна розглядати і право передання (відчуження) майнових авторських прав у змінах до ст. 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Подібне зауваження щодо обмеження складу майнових прав інтелектуальної власності стосується й пропозицій проекту до інших статей ЦК України, в яких надається визначення майнових прав інтелектуальної власності на певні об'єкти, в тому числі до: ст. 440, яка стосується майнових прав інтелектуальної власності на твір, ст. 452 щодо майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав, ст. 464 щодо майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, ст. 474 щодо майнових прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу, ст. 487 щодо майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, ст. 490 стосовно майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування, ст. 495 стосовно майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, ст. 503 щодо майнових прав інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Принагідно Головне управління звертає увагу, що п. 5 ч. 2 ст. 432 ЦК України у редакції проекту передбачає такий спосіб захисту права інтелектуальної власності як відшкодування збитків, що визначається як *паушальна сума* на основі розміру винагороди або інших платежів, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності замість відшкодування збитків. Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року № 1185 затверджено Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», в якому визначено, що паушальний платіж – це одноразовий платіж, який становить фіксовану суму і не залежить від обсягів виробництва (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об'єкта права інтелектуальної власності. На наш погляд, паушальна сума, про яку йдеться у змінах до п. 5 ч. 2 ст. 432 ЦК України, є фіксованою та повинна визначатися безпосередньо у договорі, тому юридично невизначеним у цьому разі залишається питання відшкодування збитків у випадку відсутності відповідного договору. Це, у свою чергу, може призвести до прогалини у законодавстві та неможливості захисту окремими особами своїх прав інтелектуальної власності, що не відповідає принципу верховенства права, закріпленому у ст. 8 Конституції України.

До Господарського кодексу України (далі – ГК України)

У проекті пропонується внести однакові зміни до ч. ч. 1, 2 ст. 366 ГК України та, відповідно до ч. 1 ст. 1115, ч. 1 ст. 1116 ЦК України, що стосуються комерційної концесії (франчайзингу). Зазвичай подібне дублювання є зайвим. Однак звертаємо увагу, що відносини комерційної концесії взагалі мають подвійне регулювання одночасно у ГК України (ст. ст. 366 - 376) та у ЦК України (ст. ст. 1115 - 1129). Це створює «конкуренцію» правових норм і ускладнює застосування відповідних договорів та вирішення спірних питань. Слід зазначити, що даний проект жодним чином проблему дублювання не вирішує, хоча однією зі своїх основних цілей називає вдосконалення регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу).

Щодо законів України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»

У проекті пропонуються зміни до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», до ч. 2 ст. 6, абз. 2 ч. 4 ст. 16, нового пункту «г» частини 1 та частин 2 та 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», до ч. 3 ст. 21 та ч. 1 ст. 28 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Звертаємо увагу, що ці ж положення вищезазначених законів України вже змінено і прийнято в першому читанні, але в іншій редакції, ніж запропоновано проектом (законопроекти реєстр. № 2258 від 11.10.2019 та реєстр. № 2259 від 11.10.2019).

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно направити на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Керівник Головного управління

С.Тихонюк

Вик.: О.Шевченко, О.Когут



СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: ТИХОНЮК СВІТЛАНА АНДРІЇВНА
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000733B420047F32C01
Дійсний до: 10.11.2020 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 16/3-2020/17234 від 25.03.2020



43534