

DOI <https://doi.org/10.36074/Delure.issue1.004>**Кохановський Велеонін Олексійович¹**

1. кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0003-1706-5786

Особисті немайнові права авторів винаходів, корисних моделей та промислових зразків та спадкування майнових прав на об'єкти патентного права

АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена визначенню особистих немайнових невідчужуваних прав таких суб'єктів права інтелектуальної власності як автори результатів технічної творчості у сфері винаходів, корисних моделей, промислових зразків, а також особливостям спадкування майнових прав на об'єкти патентного права. Аналізується комплекс особистих немайнових прав, які притаманні винахідникам та творцям корисних моделей і промислових зразків, дається детальна характеристика спадкового правонаступництва, прав і обов'язків спадкодавця і спадкоємців у процесі спадкування майнових прав промислової власності. Наголошується на тому, що права інтелектуальної власності мають дуалістичну природу, оскільки вони поєднують особисті немайнові права, зокрема такі, які пов'язані з майновими і майнові права інтелектуальної власності і перераховуються майнові права інтелектуальної власності, закріплені у чинному цивільному законодавстві. Наводиться додаткова аргументація для висновку про те, що об'єктами спадкового правонаступництва, які можуть переходити від спадкодавця до його спадкоємців, виступають саме майнові права інтелектуальної власності, які аналізуються у статті, і це підтверджується як теорією, так і судовою практикою, а також що спадкове правонаступництво неможливе у відносинах, змістом яких є особисті немайнові права, включно із такими, які пов'язані з майновими, а отже, доводиться, що немайнові права не входять у склад спадку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: особисті немайнові права; автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків; спадкування; майнові права; об'єкти патентних прав.

DOI <https://doi.org/10.36074/Delure.issue1.004>

Veleonin Kokhanovskyi¹

1. Ph.D. in Law, Associate Professor of the Department of Intellectual Property and Information Law of the Educational and Scientific Institute of Law
Taras Shevchenko National University of Kyiv, UKRAINE
ORCID ID: 0000-0003-1706-5786

Personal non-property rights of authors of inventions, utility models and industrial designs and inheritance of property rights over patent objects

ABSTRACT. The article is devoted to the definition of personal non-property inalienable rights of such subjects of intellectual property law as authors of the results of technical creativity in the field of inventions, utility models, industrial designs, as well as the peculiarities of inheritance of property rights to objects of patent law. The complex of personal non-property rights inherent to inventors and creators of useful models and industrial designs is analysed, a detailed description of succession, the rights and obligations of the testator and heirs in the process of inheriting property rights of industrial property is given. It is emphasized that intellectual property rights have a dualistic nature, as they combine personal non-property rights, in particular those related to property and property rights of intellectual property and enumerate the property rights of intellectual property enshrined in current civil legislation. Additional reasoning is given for the conclusion that the objects of inheritance that can pass from the testator to his heirs are the property rights of intellectual property, which are analysed in the article, and this is confirmed both by theory and judicial practice, and also that inheritance is impossible in relations, the content of which is personal non-property rights, including those that are related to property, and therefore it is proved that non-property rights are not part of inheritance.

KEYWORDS: *personal non-property rights; authors of inventions, utility models, industrial designs; inheritance; property rights; objects of patent rights.*

У відповідності до ст. 1218 ЦК України посмертне спадкове правонаступництво охоплює усі права і обов'язки спадкодавця, які йому належали на момент відкриття спадщини і які не припинилися з його смертю [1]. Звідси зрозуміло, що спадкоємці виступають суб'єктами таких прав, до яких належать, між іншими, і права інтелектуальної власності.

Як відомо, права інтелектуальної власності мають дуалістичну природу, оскільки вони поєднують особисті немайнові права, зокрема такі, які пов'язані з майновими і майнові права інтелектуальної власності. В основних міжнародних документах, присвячених патентному праву, закріплено комплекс особистих немайнових і майнових патентних прав, положення їх завжди враховуються у вітчизняному законотворенні у сфері прав інтелектуальної власності і зокрема, патентного права [2], [3], [4].

До особистих немайнових прав інтелектуальної власності у разі, коли йдеться про патентне право, належать право авторства абсолютного і виключного характеру (можливість бути визнаним автором відповідного твору), право на авторське ім'я (забезпечена законом можливість вимагати, щоб його ім'я як творця створеної ним розробки називалось при будь – якому згадуванні) і право на захист репутації автора винаходу, корисної моделі, промислового зразка (право перешкоджати будь – якому зазіханню на права на результат його технічної творчості, здатному завдати шкоди його честі або репутації і перешкоджати іншим особам спотворювати, привласнювати тощо його право на цей результат). Винахідник також має право надавати своїм технічним творінням своє ім'я або спеціальну назву. Треба також пам'ятати, що згідно з ч. 3 ст. 423 ЦК України, особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності і не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом (ч. 4 ст. 423 ЦК України).

У свою чергу, до майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать:

- 1) право на використання винаходу, корисної моделі,

✓ РЕЦЕНЗОВАНА СТАТТЯ

Згідно стандартів COPE Code of Conduct

промислового зразка;

2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (ст. 424 ЦК України).

На нинішньому етапі законодавець закріплює належність майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти патентного права за володільцем відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом і спадкоємці можуть набувати як вже оформлене право, так і право самим подати заявку і його оформити. Йдеться, зокрема, про право на використання винаходу, право на винагороду, право на уступку патентних прав, видачу ліцензії на використання запатентованих об'єктів та ін.

О.А. Підопригора, який досліджував свого часу усі аспекти права інтелектуальної власності, одним із перших у вітчизняній науці зазначав, що спадкоємці можуть стати суб'єктами цього права в силу закону чи заповіту [5, С. 200]. Між тим, нині цивільне законодавство у ст. 421 ЦК України у переліку суб'єктів права інтелектуальної власності конкретно не згадує спадкоємців, але містить згадку про інших осіб, яким належать особисті немайнові і (або) майнові права інтелектуальної власності у відповідності до цього кодексу, іншого закону чи договору. Поняття «інших осіб» можна тлумачити, виходячи із змісту цієї статті, як вторинних суб'єктів права інтелектуальної власності, а також спадкоємців. Вітчизняні автори підтримують цю позицію [6, С. 26], але наголошують на необхідності урахування певних обмежень у правилах спадкування майнових прав інтелектуальної власності.

Стосовно віднесення спадкоємців до числа суб'єктів права інтелектуальної власності, то в законах України містяться на сьогодні різні підходи, які різняться в залежності від особливостей тих чи інших об'єктів права інтелектуальної власності. Так, окремі закони у

сфері інтелектуальної власності не містять жодних правил про особливості участі спадкоємців у відносинах, які складають предмет відповідного законодавчого регулювання і це не можна вважати належним станом речей, оскільки участь спадкоємців у відносинах у сфері інтелектуальної власності повинна відповідати єдиним правилам, причому незалежно від навіть дуже помітних особливостей конкретного об'єкта.

Загалом, спадкування прав на об'єкти патентного права саме по собі має яскраво виражену специфіку, зумовлену передусім особливостями таких значущих груп об'єктів патентного права як винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Приймаючи до уваги визначення і основні ознаки зазначених об'єктів, науковці, які поглиблено вивчають питання спадкування, зазначають, що «об'єктами спадкового наступництва, здатними до переходу від творця (спадкодавця) до його спадкоємців, виступають саме майнові права інтелектуальної власності. Відповідно немайнові права припиняються зі смертю їх носія» [7, С. 162], з чим не можна не погодитися.

Зазвичай права на об'єкти патентного права, які входять до складу спадщини, класифікують на дві групи: права, які виникають у зв'язку із створенням об'єкту, зокрема, право на отримання охоронного документу; право на отримання винагороди за створення службового об'єкту і права, які посвідчуються охоронним документом. У випадку створення об'єкту патентного права, «на момент відкриття спадщини спадкодавець ще не отримав патент, а тільки подав заявку на отримання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок» [7, С. 162], тобто майнові права на такі об'єкти ще не виникли, а тому і не можуть включатися до складу спадщини.

В ряді нормативних актів зазначається про можливість переходу права на отримання патенту чи свідоцтва до іншої особи (п. 1.6 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель [8], розділи 3 і 4 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993р. [9]). Наприклад, право на одержання патенту

 РЕЦЕНЗОВАНА СТАТТЯ

Згідно стандартів COPE Code of Conduct

на винахід має автор винаходу, або його спадкоємець, правонаступник винахідника або роботодавець. Так само, у роз'ясненнях Пленуму Верховного Суду України у 2008 році зазначалося свого часу, що «у склад спадщини входять майнові права інтелектуальної власності, які є чинними на час відкриття спадщини, серед яких називають і право на оформлення твору, корисної моделі» (п. 14 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 р.) [10].

На думку С. Бутнік – Сіверського, за спадкуванням можуть переходити не лише права, які випливають з патенту, але і право на його отримання: право на отримання патенту, яке переходить до спадкоємця, теоретично повинні реалізовуватися шляхом подачі спадкоємцем необхідних для цього документів про внесення змін у заявку з метою реєстрації зміни особи заявника, втім спадкоємці на цей момент ще не визнаються заявниками, а тому їм не дозволено вносити зміни у заявку, отже, вони повинні додати також документ про право на спадкування, щоб довести правомірність такої дії [11, С. 32].

Обов'язкова реєстрація – головна особливість спадкування майнових прав на об'єкти патентного права. Це пов'язано з тим, що патентна охорона виникає не відразу, починаючи із факту створення, як це відбувається у сфері авторського права, а лише із факту реєстрації цих прав. Необхідно також враховувати, що досить значна кількість патентів взагалі може реєструватися за кількома особами. Отже, оскільки майнові права на такі об'єкти на момент їх створення ще не виникли, вони відповідно не можуть входити у склад спадку. Це підтверджується і змістом норми ст. 1218 ЦК України, яка згадувалась вище.

Науковці, які поглиблено аналізують норми і принципи спадкового права, вважають доречним говорити про особливості спадкування у триваючих правовідносинах, коли за спадкоємцем визнається правомочність, яка носить організаційний характер [7, С.162 - 166]. Якщо автор і патентоволоділець не поєднані в одній особі, то майнові права належать саме патентоволодільцю, а особисті немайнові права залишаються за автором і у склад спадку не

включаються.

Враховуючи строковий характер прав у сфері патентного права, спадкоємці творця можуть набути майнові права і стати суб'єктами прав на патент, що спадкується, в межах строку дії патенту, а якщо строк дії патенту на момент смерті спадкодавця не визначений, то враховуючи обсяг матеріальних витрат, нотаріальне оформлення майнових прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок є недоцільною, так само як і їх подальша державна реєстрація.

Одночасно з майновими правами на об'єкти патентного права, до спадкоємців переходить ряд обов'язків – сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту, добросовісно використовувати виключні права, які випливають з патенту тощо (ст. 29 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [12]). Зазначене відповідає нормі ст. 1218 ЦК України, згідно якої, у складі спадку, окрім прав, переходять і обов'язки.

Залучення винаходу, корисної моделі, промислового зразку до господарського обороту – важливий обов'язок власника патенту, який входить до складу спадщини, тобто йдеться про використання таких об'єктів. Зазначений обов'язок впливає з можливості будь – якої заінтересованої особи звернутися до суду для того, щоб припинити дії патенту у разі, якщо самий власник патенту не використовує в Україні запатентований об'єкт або недостатньо його використовує на протязі трьох років. Виходячи із цього, спадкоємець має зареєструвати права на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, а також належно використовувати такі об'єкти права інтелектуальної власності.

Оформлення спадкових прав на зазначені об'єкти досить складне, тому непоодинокими є випадки, коли нотаріуси відмовляються включати у свідоцтво про право на спадщину права інтелектуальної власності за різних, не завжди обґрунтованих, причин.

Сама процедура оформлення спадкоємцями майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти патентного права складається, згідно чинного законодавства і за дослідженнями спеціалістів, із ряду послідовних кроків, яка завершується отриманням у нотаріуса

свідомості про право на спадщину із обов'язковим зазначенням, права на якій саме об'єкт інтелектуальної власності спадкується, а також номера та дати охоронного документа, після чого змінюється власник та вносяться відомості у відповідний державний реєстр [7, С. 164 - 165]. Щодо прав спадкоємців здійснювати охорону особистих немайнових прав, то вони не передаються у спадок, але на практиці можуть мати місце випадки захисту імені померлої особи і відшкодування шкоди, спричиненої неправомірним його використанням.

Спадкування майнових прав на об'єкти патентного права здійснюється лише у межах патенту і діє у межах формули винаходу, корисної моделі чи опису промислового зразка, отже, спадкоємець не може вносити зміни у таку формулу чи опис, оскільки це розцінюється як створення нового об'єкта права інтелектуальної власності. Так само враховується локальний характер патенту, оскільки він діє лише на території України.

Вважається, що при спадкуванні прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок доцільно призначати виконавця заповіту, який наділений широкими повноваженнями, передбаченими ст. 1290 ЦК України. На виконавця заповіту можуть бути покладені обов'язки із дотримання законності спадкування майнових прав інтелектуальної власності, а також обов'язки, передбачені безпосередньо змістом заповіту, що має логічне пояснення, оскільки у цій сфері краще обізнані спеціалісти, які мають спеціальні юридичні знання як щодо спадкового права, так і щодо права інтелектуальної власності.

Як висновок, важливо зазначити, що об'єктами спадкового правонаступництва, які можуть переходити від спадкодавця до його спадкоємців, виступають саме майнові права інтелектуальної власності, що підтверджується як теорією, так і судовою практикою. А у відносинах, змістом яких є особисті немайнові права, включно із такими, які пов'язані з майновими, спадкове правонаступництво неможливе, що пояснюється немайновим характером таких правовідносин і тісним зв'язком особистих немайнових прав із самою особою – їх носієм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Цивільний кодекс України. Закон України. Кодекс від 16.01. 2003 № 435 – ІУ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № № 40 – 44, ст. 356;
- [2] Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123;
- [3] Договір про патентну кооперацію від 19.06.1970 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/895_001;
- [4] Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/981_018;
- [5] Право інтелектуальної власності / за ред. О.А. Підпригори, О.Д. Святоцького. – К.: Ін Юре, 2002, 621 с.;
- [6] Цивільний кодекс України. Науково – практичний коментар. Том 6. Право інтелектуальної власності, Страйд, 2011. – 592 с.;
- [7] Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук. – практ. конф., присвяч. 95-й річниці від дня народження О.А. Пушкіна (Харків, 22 травня 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Харків: ХНУВС; Панов, 2020. 385 с.;
- [8] Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Наказ МОН України від 15.03.2002 р. № 197 // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02#Text>;
- [9] Про охорону прав на промислові зразки. Закон України від 15.12.1993 р. № 3688 - XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 34;
- [10] Про судову практику у справах про спадкування. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 р. № 7. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08#Text>;
- [11] Legea si Viata, 2014. - № 11/2 // URL: <http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2014/11-2/11-2.pdf>;
- [12] Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України від 15.12. 1993 р. № 3687 – XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 32. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>.