

вові системи держав Європи, Англію і згодом на Сполучені Штати Америки. Інститут пролонгації патенту був позитивно сприйнятий державами загального права. Крім того, впадає в око той факт, що патенти Венеції захищали лише майнові права винахідників, тоді як немайнові залишались поза правовим регулюванням. Із цього можна зробити висновок, що венеційський патентний режим справив значно більший вплив саме на системи загального права, що історично не визнавали інститут немайнових прав.

Список використаних джерел:

1. Довгань Г.В. Становлення та розвиток законодавства України про інтелектуальну власність (історико-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Г.В. Довгань ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2009. – 16 с.
2. Долгин А.Б. Экономика символического обмена / А.Б. Долгин. – М. : Инфра-М, 2006. – 632 с.
3. May C. Intellectual Property Rights: A Critical History / Christopher May, Susan K. Sell. – Lynne Rienner Publishers, 2006 – 253 p.
4. Prager Frank D. A History of Intellectual Property from 1545 to 1787 / Frank D. Prager // Journal of the Patent Office Society. – 1944. – 26 (no. 11, November). – P. 711–760.
5. The History of Patents [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.patentsoffice.ie/en/Student-Zone/Posters-and-Publications/01-History-of-Patents-in-Europe.pdf>.
6. Poppow M. Protection and Promotion: Privileges for Inventions and Books of Machines in the Early Modern Period / Marcus Poppow. – History of Technology 20. – P. 103–124.
7. Mandich G. Venetian Patents / Giulio Mandich // Journal of the Patent Office Society. – 1948. – Vol. XXX. – No. 3. – P. 166–224.

УРАЗОВА А. А.,

кандидат юридических наук,
ассистент кафедры гражданского права № 1
(Национальный юридический университет
имени Ярослава Мудрого)

УДК 347.77

**ОТКАЗ ОТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ИХ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ**

Рассматривается отказ от имущественных прав интеллектуальной собственности. С учетом особенностей права интеллектуальной собственности анализируется его правовая природа, предмет, условия осуществления, момент совершения, а также его правовые последствия.

Ключевые слова: отказ от имущественных прав интеллектуальной собственности, патент, свидетельство, полный, частичный отказ, прекращение имущественных прав интеллектуальной собственности.

Розглядається відмова від майнових прав інтелектуальної власності. З урахуванням особливостей права інтелектуальної власності аналізується її правова природа, предмет, умови здійснення, момент учинення, а також її правові наслідки.

Ключові слова: відмова від майнових прав інтелектуальної власності, патент, свідоцтво, повна, часткова відмова, припинення майнових прав інтелектуальної власності.

The article deals with the renunciation of property rights of intellectual property. Its legal nature, subject, conditions of implementation, taking into account the peculiarities of the intellectual property right, the moment of its fulfillment, as well as legal consequences are analyzed.

Key words: renunciation of property rights of intellectual property, patent, certificate, full, partial refusal, termination of property rights of intellectual property.



Введение. Существование имущественных прав интеллектуальной собственности ограничено сроком их действия, которые устанавливаются ГК Украины, законами или договором. Однако в некоторых случаях такие права могут быть прекращены досрочно (ч.ч. 2, 3 ст. 425 ГК Украины). В ч. 3 ст. 12 ГК Украины закреплено правило, согласно которому лицо может отказаться от своего имущественного права. Соответственно, одним из оснований досрочного прекращения имущественных прав интеллектуальной собственности является реализация права на отказ лицом, которому они принадлежат.

Общетеоретические аспекты отказа от имущественных прав интеллектуальной собственности исследуются в работах отечественных и зарубежных ученых Н.И. Марышевой, А.Э. Нольде, Н.С. Кузнецовой, Sean Wilken QC, Karim Ghaly и др. Между тем, проблема осуществления отказа от имущественных прав интеллектуальной собственности остается недостаточно исследованной и наиболее дискуссионной в цивилистике.

Постановка задачи. Целью данного исследования является анализ особенностей отказа от имущественных прав интеллектуальной собственности: его правовая природа, предмет, объем, в котором может быть совершен отказ, порядок его реализации, момент прекращения имущественных прав интеллектуальной собственности, его правовые последствия.

Результаты исследования. Учитывая, что права интеллектуальной собственности состоят не только из имущественных, но и из личных неимущественных прав (ч. 2 ст. 418 ГК Украины), возникает вопрос, возможен ли отказ от последних. По общему правилу, предусмотренному ч. 4 ст. 423 ГК Украины, личные неимущественные права интеллектуальной собственности не могут отчуждаться (передаваться), а исключения устанавливаются законом, поэтому ответ должен быть отрицательным. Иными словами, личные неимущественные права, в отличие от имущественных прав интеллектуальной собственности (ч. 3 ст. 424, ст. 427 ГК Украины), не являются оборотоспособными, поэтому совершение сделок, в частности и отказ от этих прав, не представляется возможным.

Для дальнейшего анализа отказа от имущественного права интеллектуальной собственности считаем необходимым выяснить суть этого понятия. По своей юридической природе отказ является односторонней сделкой, направленной на прекращение субъективных гражданских прав. Осуществление права на отказ возможно: а) в случаях, предусмотренных договором или законом; б) путем активного поведения – действия, последствием которого является прекращение права лица.

В законах, которыми обеспечивается правовая охрана объектов интеллектуальной собственности, предусмотрено право на отказ. Например, в ч. 1 ст. 32 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» сказано, что собственник патента в любое время может отказаться от него. Другой пример: согласно ч. 1 ст. 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» собственник свидетельства в любое время может отказаться от него. Таким образом, в законодательстве содержится правило, в соответствии с которым лицо может отказаться от патента или свидетельства. Однако в ч. 1 ст. 50 Закона Украины «Об охране прав на сорта растений» речь идет не только об отказе от патента, но и от имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт растений. Согласно ч. 3 ст. 423 ГК Украины имущественные права интеллектуальной собственности могут быть прекращены досрочно в случаях, установленных настоящим кодексом, другим законом либо договором. Такая неоднозначная позиция законодателя порождает вопрос: что же является предметом отказа в праве интеллектуальной собственности – имущественные права интеллектуальной собственности или документы (патент, свидетельство)?

Для ответа на данный вопрос считаем необходимым выяснить, что выступает предметом категории отказа. Ученые отмечают, что такой предмет охватывает различные права, полномочия, привилегии, возможности приобретения [1, с. 18]. Такая позиция находит подтверждение и в ГК Украины, из анализа норм которого следует, что предметом отказа являются различные права [2, с. 51–52]. Например, отказ от права (ч. 3 ст. 12, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 338, ч. 2 ст. 341 ГК Украины и др.), в том числе от вещного права на чужое имущество (п. 1 ч. 1 ст. 399, п. 2 ч. 1 ст. 406 ГК Украины и др.), а также от осуществления преимущественного права (ч. 2 ст. 362 ГК Украины и др.).

Таким образом, предметом отказа в праве интеллектуальной собственности являются имущественные права интеллектуальной собственности. Использование законодателем выражения «отказ от патента, свидетельства» следует понимать как «отказ от права», поскольку в таких случаях имеет место отказ от имущественных прав интеллектуальной собственности.

В обоснование изложенного выше приведем следующие аргументы. Во-первых, из анализа действующего законодательства следует, что под патентом или свидетельством необходимо понимать документы, удостоверяющие имущественные права интеллектуальной собственности лица на определенные объекты. Во-вторых, отказ от патента, удостоверяющего исключительное имущественное право, как и от имущественных прав, имеет одно следствие – досрочное прекращение действия имущественных прав интеллектуальной собственности. В-третьих, ст. 51 Закона Украины «Об охране



прав на сорта растений» называется «Отказ от имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт растений», но речь идет об отказе от исключительных имущественных прав и патента. Это свидетельствует о том, что законодатель отождествляет такие понятия.

Далее возникает вопрос, в каком объеме владелец патента или свидетельства может отказаться от имущественных прав интеллектуальной собственности.

Лицо может полностью или частично отказаться от имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растений, породу животных, торговую марку и другие объекты права интеллектуальной собственности (ч. 1 ст. 32 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели», ч. 1 ст. 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», ст.ст. 50, 51 Закона Украины «Об охране прав на сорта растений»). Отличие таких видов отказов состоит в том, что в случае первого (полного) отказа имущественные права интеллектуальной собственности прекращаются по всем объектам права интеллектуальной собственности, в случае второго (частичного) – только по некоторым из таких объектов либо пунктам формулы (например, если таким объектом является полезная модель). Следовательно, в этих правоотношениях законодатель под частичным отказом подразумевает не изменение объема исключительных имущественных прав [2, с. 96], а их прекращение на некоторые объекты (в частности, пункты формулы) права интеллектуальной собственности.

Анализ судебных решений свидетельствует о том, что частичный отказ от имущественных прав интеллектуальной собственности неправильно квалифицируют на практике.

Так, Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил иск ООО «Гуала Кложерс Украина» к Государственной службе интеллектуальной собственности Украины (далее – ГСИСУ) и зарубежному частному производственному унитарному предприятию «Алкопак» (далее – предприятие «Алкопак») о признании недействительными изменений. Судом установлено, что 25 марта 2015 г. ГСИСУ на основании заявления предприятия «Алкопак» о частичном отказе от патента Украины № 81597 в формулу полезной модели по указанному патенту были внесены изменения, в результате которых к формуле добавлено два новых признака, ранее не содержащихся в формуле полезной модели. Суд с учетом ч. 5 ст. 6, ч. 1 ст. 32 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» пришел к обоснованному выводу о том, что отказаться от патента частично можно только путем отказа от конкретных пунктов формулы (независимых или зависимых), поскольку именно формула определяет объем правовой охраны полезной модели. Однако любое другое изменение формулы полезной модели не является частичным отказом от патента в понимании предписаний ч. 5 ст. 6, ч. 1 ст. 32 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели». Суд считает, что изменение формулы полезной модели, в частности, путем добавления к ней дополнительных признаков, содержащихся в описании полезной модели, приводит исключительно к замене объема правовой охраны, по которому выдан патент на полезную модель, совсем другим объемом, по которому патент не выдавался, и фактически к замене одного патента на полезную модель другим патентом с другим объемом правовой охраны. Следовательно, ГСИСУ неправильно квалифицировала изменения в формуле полезной модели по патенту Украины № 81597 как частичный отказ от патента, чем нарушила предписания ч. 5 ст. 6, ч. 1 ст. 32 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели».

Кроме того, внесение изменений в формулу полезной модели по патенту Украины № 81597 произошло с нарушением предписаний п. 2.5 Положения о Государственном реестре патентов Украины на полезные модели, поскольку в представленном предприятием «Алкопак» ходатайстве о частичном отказе от патента не был указан конкретный объем прав, а именно пункты формулы, в отношении которых осуществляется частичный отказ от патента, а указана вся формула полезной модели. Однако предприятие «Алкопак» полностью оставило данную формулу, добавив к ней другие дополнительные признаки, которых раньше не было в формуле полезной модели (ни в независимом, ни в зависимых пунктах формулы), в результате чего появился совершенно новый объект для патентования, а не частичный отказ от указанного патента [3].

В ГК Украины не регулируется порядок осуществления права на отказ от имущественных прав интеллектуальной собственности, в частности, если патентообладатель заключил лицензионный договор. Такой порядок устанавливается специальными законами. Так, по общему правилу владелец патента или свидетельства может отказаться от имущественных прав интеллектуальной собственности в любое время. Необходимо заметить, что в законодательстве отсутствует единый подход к осуществлению отказа в случае заключения патентообладателем лицензионного договора. Например, у владельца патента или свидетельства возникает обязанность предупредить о своем решении (о намерении отказаться от имущественных прав) лицо (лицензиата), с которым он заключил лицензионный договор, в силу которого лицензиату принадлежит право использования изобретения или полезной модели (абз. 2 ч. 1 ст. 32 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели»). Следует учитывать, что срок уведомления законом не определен, поэтому, чтобы избежать возникновения противоречий между



сторонами, им необходимо его оговорить в договоре. Однако законодатель не всегда придерживается правила об оповещении лицензиата о намерении владельца патента или свидетельства отказаться от имущественных прав интеллектуальной собственности. Так, в Законе Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» не предусмотрена такая обязанность владельца свидетельства, хотя в ч. 8 ст. 16 этого Закона закреплено право владельца свидетельства передать имущественные права на использование знака любому лицу на основании лицензионного договора. Совсем иной подход к осуществлению отказа от имущественных прав интеллектуальной собственности предусмотрен в ч. 5 ст. 51 Закона Украины «Об охране прав на сорта растений». Так, когда действует любой лицензионный договор с владельцем патента, отказ от имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт растений и патент возможен только при условии согласия лицензиата, если иное не предусмотрено договором.

Такой же подход используется иногда в зарубежном патентном законодательстве. Например, специальные правила предусматривают, что без согласия лицензиатов отказ от патента не регистрируется. Патентообладатель должен предоставить доказательство, подтверждающие, что он согласовал отказ с заинтересованным лицом. В противном случае отказ регистрируется через определенный срок, в течение которого могут быть заявлены возражения третьих лиц против досрочного прекращения действия патента [4, с. 657].

Однако такое правило (получение согласия лицензиата) противоречит сущности отказа как односторонней сделки, для совершения которой необходимым является волеизъявление лица, совершающего сделку. Как указывается в литературе, отказ является односторонним выявлением воли, не зависит от принятия другим лицом, а должен быть только доведен до его сведения – воспринят им [5, с. 130]. Так, считаем достаточным закрепить обязанность владельца патента, свидетельства в случае заключения лицензионного договора заранее уведомить об отказе от имущественных прав интеллектуальной собственности лицензиата, поскольку вопрос осведомленности последнего о таком действии имеет важное практическое значение. Для осуществления своих прав и выполнения обязанностей лицо должно знать об их возникновении, изменении или прекращении, иначе оно может понести убытки в виде реальных потерь или упущенной выгоды. Этот вывод подтверждается в нормах ГК Украины. В ч. 2 ст. 467, ст. 477, ч. 3 ст. 497 ГК Украины предусмотрено общее правило: если в связи с досрочным прекращением действия исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности причинены убытки лицу, которому было предоставлено разрешение на использование объекта права интеллектуальной собственности (например, торговую марку, компонование интегральной микросхемы, изобретение, полезную модель и т. д.), то такие убытки возмещаются лицом, предоставившим указанное разрешение, если иное не установлено договором или законом.

Таким образом, поскольку в законодательстве не установлен единый подход к осуществлению отказа от имущественных прав, то в случае заключения лицензионного договора сторонам необходимо предусматривать его в договоре во избежание нарушения прав лицензиата.

Процедура отказа от патента или свидетельства частично урегулирована законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Украины. Так, отказ осуществляется путем подачи заявления владельца патента или свидетельства в ГСИСУ. Сразу следует заметить, что нельзя согласиться с утверждением, что отказ от исключительных имущественных прав может осуществляться путем неуплаты в установленный срок годового сбора за поддержание патента или действия свидетельства [6, с. 773]. Этим владелец патента или свидетельства воздерживается от совершения определенного действия (уплаты в установленный срок годового сбора), а, как было нами установлено, отказ всегда является односторонним волевым действием (сделкой), направленным на наступление определенных правовых последствий.

Кроме того, в законодательстве Украины в большинстве случаев не определены требования к форме и содержанию заявления об отказе от патента или свидетельства. Что касается формы, то заявление должно иметь обязательную письменную форму. Так, согласно ч. 1 ст. 51 Закона Украины «Об охране прав на сорта растений» отказ происходит путем подачи письменного уведомления, подписанного владельцем патента или свидетельства. В содержании же заявления должен указываться объем отказа (полный или частичный) от исключительных имущественных прав. В случае частичного отказа должен быть указан перечень объектов интеллектуальной собственности – как охватываемых таким отказом от патента или свидетельства, так и остающихся. В заявлении должны быть сведения о том, что лицо, использующее объект права интеллектуальной собственности по лицензионному договору, предупреждено об отказе, а также об отсутствии наложенного ареста на имущество, в состав которого входят имущественные права интеллектуальной собственности на указанный объект (п. 2.6 Положения о Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг; абз. 2 ч. 1 ст. 32 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели»).

Моментом прекращения действия свидетельства или патента, а следовательно, и исключительных имущественных прав является вступление в силу отказа от них. Последнее происходит с даты



публикации сведений об этом в официальном бюллетене ГСИСУ. Эти правила не распространяются на момент прекращения исключительных имущественных прав на сорт растений, поскольку он определяется со дня получения ГСИСУ письменного уведомления, на основании чего вносятся изменения в реестр патентов и осуществляется публикация в официальном издании ГСИСУ (ч. 3 ст. 51 Закона Украины «Об охране прав на сорта растений»). Значит, моментом прекращения исключительных имущественных прав путем отказа от них может быть одна из таких дат: а) публикации сведений об этом в официальном бюллетене ГСИСУ; б) получения ГСИСУ письменного уведомления от владельца патента или свидетельства.

Выводы. Последствиями полного или частичного отказа от исключительных имущественных прав является их досрочное прекращение действия на определенный(-е) объект(ы). При этом отказ не влияет на физические свойства объекта права интеллектуальной собственности. Так, он продолжает сохранять свое техническое значение, экономический или любой другой эффект, не теряет своей ценности. Однако меняется его правовой режим, поскольку, как правило, вследствие отказа от исключительных имущественных прав объект права интеллектуальной собственности может свободно и бесплатно использовать любое лицо (ч. 1 ст. 467, ч. 1 ст. 477 ГК Украины). Исключением являются случаи, когда право на объект права интеллектуальной собственности возникает одновременно у нескольких лиц (совладельцев). Так, в ч. 2 ст. 51 Закона Украины «Об охране прав на сорта растений» указано, что отказ от имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт растений и патента со стороны одного из владельцев патента не приводит к прекращению действия прав и патента – они остаются собственностью других совладельцев сорта. Таким образом, для того патентообладателя, который заявил об отказе от имущественных прав интеллектуальной собственности, их действие прекращается, а для других совладельцев сорта таких последствий не наступает.

Список использованных источников:

1. Wilken Sean QC. The Law of Waiver, Variation, and Estoppel / Sean Wilken QC and Karim Ghaly. – N.Y. : Oxford University Press Inc., 2012. – 81 p.
2. Уразова А.А. Категория отказа в гражданском праве Украины : [монография] / А.А. Уразова. – Харьков : Право, 2016. – 248 с.
3. Решение Хозяйственного суда г. Киева от 11.03.2016 по делу № 910/1328/16 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56577716>.
4. Международное частное право : [учеб.] / под ред. Н.И. Марышевой. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 928 с.
5. Нольде А.Э. Очередные вопросы в литературе гражданского права / А.Э. Нольде // Вестник гражданского права. – 1913. – № 3. – С. 121–137.
6. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. Т. 1 / під ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 832 с.

