

КРИВОШЕЇНА І. В.,

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри інтелектуальної
власності та інформаційного права
(Навчально-науковий інститут права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка)

КРОНДА О. Ю.,

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри інтелектуальної
власності та інформаційного права
(Навчально-науковий інститут права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка)

УДК 347.45/47

DOI <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.2.1.14>

ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩО НАЛЕЖАТЬ КІЛЬКОМ ОСОБАМ СПІЛЬНО

На сучасному етапі розвитку будь-якої країни світу та активізації обміну знаннями та результатами інтелектуальної діяльності питання, пов'язані з комерціалізацією об'єктів творчої діяльності людини стають надзвичайно актуальними. Метою комерціалізації є отримання прибутку за рахунок використання об'єктів права інтелектуальної власності шляхом їх впровадження у власне виробництво або надання чи передачі майнових прав іншим особам.

Комерціалізація об'єктів, майнові права на які належать кільком особам спільно, має свої особливості. Такі особливості обумовлені існуванням двох і більше правоволоділців на один об'єкт права інтелектуальної власності, кожен з яких має свої інтереси щодо використання такого результату та розпорядження майновими правами на нього. Виникнення майнових прав декількох осіб можливе щодо більшості об'єктів інтелектуальної власності. Аналіз чинного законодавства дає можливість виокремити низку підстав для спільного виникнення прав, серед основних із них: створення об'єкта інтелектуальної власності за замовленням, створення результату інтелектуальної творчої діяльності у зв'язку з виконанням трудового договору, створення об'єкта у співавторстві (співвинахідництві), спадкування майнових прав інтелектуальної власності декількома спадкоємцями. Саме дані підстави будуть нами досліджені в запропонованій статті.

Загальні положення щодо здійснення прав інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, визначені ст. 428 Цивільного кодексу України, а саме «право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно».

Окремим питанням розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, які належать декільком особам спільно, присвячені норми спеціаль-



них законів щодо охорони окремих об'єктів інтелектуальної власності. Зазначені положення містяться в законах що регулюють порядок виникнення і реалізації прав на об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки та ряду інших об'єктів.

Ключові слова: *майнові права інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, співавторство, об'єкти інтелектуальної власності створені за замовленням, службові твори, спадкування майнових прав інтелектуальної власності.*

Kryvosheina I. V., Kronka O. Yu. Commercialization of intellectual property rights jointly owned by several persons

At the contemporary stage of development of any world country and ever more intense exchange of knowledge and intellectual deliverables, the issues related to commercialization of the human creative activity items are becoming especially relevant. Commercialization aims to obtain profit through the use of intellectual property by implementing it in one's own production or by granting or transferring the property rights to other persons.

Commercialization of the items, the property rights of which are jointly owned by several persons, has its own specific features. Such features root from the existence of two or more right holders for one intellectual property item, each pursuing their own interests in using such an intellectual deliverable and disposing of its property rights. The origination of property rights of several persons is possible for most intellectual property items. The analysis of the existing laws makes it possible to single out a number of reasons for the joint origination of rights, the main ones including but not limited to: customized creation of an intellectual property item, creation of a deliverable of intellectual creative activity as part of performing under an employment contract, creation of an item in co-authorship (co-invention), inheritance of intellectual property rights by several heirs. We will study these very grounds in the proposed article.

The general provisions regarding the exercise of intellectual property rights owned by several persons are defined in Article 428 of the Civil Code of Ukraine, namely "an intellectual property right jointly owned by several persons may be exercised by agreement between them. In the absence of such an agreement, the intellectual property right owned by several persons shall be exercised jointly."

Certain issues of disposal of the intellectual property rights jointly owned by several persons are covered by the norms of special laws on the protection of specific items of intellectual property. These provisions are contained in the laws that regulate the procedure for the origination and exercise of rights to copyright items, inventions, utility models, industrial designs, trademarks and a number of other items.

Key words: *intellectual property rights, disposal of intellectual property rights, co-authorship, customized intellectual property items, works made for hire, inheritance of intellectual property rights.*

Вступ. Кожна розвинена економіка світу базується на залученні прав на результати інтелектуальної діяльності до господарського обороту. Належне введення об'єктів інтелектуальної власності в обіг та їх комерціалізація ґрунтується на комплексі економічних і юридичних механізмів спрямованих на регулювання дій щодо реалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності з метою отримання фінансової вигоди.

З економічної точки зору використання об'єктів інтелектуальної власності у власному виробництві є найбільш вигідним способом комерціалізації з метою отримання максимального прибутку, оскільки весь прибуток від продажу інноваційного продукту, який отримано за



допомогою об'єктів інтелектуальної власності, залишається у правоволодільця. В той же час, існують і інші способи отримання доходу від реалізації закріплених законодавством майнових прав інтелектуальної власності шляхом надання права на використання і передачі майнових прав інтелектуальної власності третім особам. При цьому важливо враховувати суб'єктний склад щодо майнових прав, адже на сьогодні загальновідомо, що такі права можуть належати двом і більше особам одночасно на підставі спеціальних юридичних фактів.

Постановка завдання. Завданням даної статті є дослідження способів комерціалізації майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, права на які належать двом і більше особам, встановлення юридичних фактів з яких права виникають у декількох суб'єктів одночасно, визначення особливостей розпорядження майновими правами на такі об'єкти.

Результати дослідження. На сьогодні загальновідомим є факт можливості створення об'єктів інтелектуальної власності у співавторстві, винайдення нових технологічних рішень співвинахідниками. Такі об'єкти, крім об'єктів щодо яких існують обмеження в розпорядженні майновими правами інтелектуальної власності, є об'єктами цивільного обігу, а отже і предметом комерціалізації.

Результати інтелектуальної, творчої діяльності створені двома і більше особами породжують факт спільної приналежності прав на такі об'єкти, що вимагає дослідження особливостей можливості їх комерціалізації, що зумовлено множинністю правоволодільців щодо одного результату інтелектуальної діяльності.

Такі особливості зумовлені, з одного боку, наявністю двох і більше осіб правовласників, кожен з яких має власні інтереси і уявлення щодо мети, способів, сфери використання об'єкта інтелектуальної власності, умов розпорядження правами на нього, а з іншого боку – неподільністю результату інтелектуальної діяльності, який за своєю природою є нематеріальним благом і характеризується унікальністю, неповторністю саме у розумінні його єдності та цілісності [1, с. 29].

Комерціалізація майнових прав на такі об'єкти потребує узгоджених дій співволодільців. Спеціальне законодавство в сфері інтелектуальної власності стоїть на позиції, згідно з якою використовувати результати інтелектуальної, творчої діяльності створені спільною творчою працею кожен із співволодільців майнових прав на них може на власний розсуд, в той час як розпорядитись майновими правами можливо лише за наявності спільної згоди.

В цілому, під комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності слід розуміти процес їх залучення в економічний обіг, використання об'єктів інтелектуальної власності в господарській діяльності, також здійснення комерційних дій з перетворення результатів інтелектуальної діяльності в ринковий товар.

Необхідно зауважити, що виникнення майнових прав декількох осіб можливе щодо більшості об'єктів інтелектуальної власності. Розглядаючи основні підстави такого спільного виникнення майнових прав на один об'єкт інтелектуальної власності, зупинимось на кожній з них окремо.

Першою та найбільш розповсюдженою підставою є *створення об'єкта права інтелектуальної власності спільною творчою працею двох і більше осіб*. Так, наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [2] винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель) мають однакові права на реєстрацію винаходу (корисної моделі), секретного винаходу (секретної корисної моделі), якщо інше не передбачено угодою між ними. При цьому взаємовідносини при використанні винаходу (корисної моделі), володільцями патенту на який є кілька осіб, визначаються договором між ними (ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Аналогічні положення передбачено і щодо інших об'єктів права інтелектуальної власності, наприклад промислових зразків і торговельних марок.

Також наголосимо, що в законодавстві, що регулює відносини в сфері авторського права наведено правила реалізації прав співавторів, а саме: майнові права на твір створений у співавторстві (що становить нерозривне ціле) належать усім співавторам спільно і здійснюються за згодою між ними. При цьому встановлюються певні особливості щодо реаліза-



ції прав в залежності від виду співавторства. Так, відповідно до ст. 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [3] якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нерозривне ціле, то жоден із співавторів не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування і переробку такого твору. У випадку, якщо ж твір, створений у співавторстві, складається з частин, кожна з яких може використовуватися незалежно від інших частин твору та інше не передбачено договором або законом, кожен співавтор має право здійснювати майнові права щодо створеної ним частини твору відповідно до закону, за умови що такі дії не завдаватимуть шкоди звичайному використанню такого твору і не обмежуватимуть безпідставно законні інтереси відповідних суб'єктів авторського права.

Варто зауважити, що законодавством не визначається конкретного порядку надання згоди співавторами щодо здійснення ними своїх майнових прав. Вважаємо, що згода співавторів, за для уникнення майбутніх непорозумінь, має бути надана у договорі укладеному між ними. Крім того, відповідно до ст. 639 Цивільного кодексу України [4] договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Таким чином, можна припустити можливість існування такого непоіменованого правочину в усній формі. Однак, варто звернути увагу на положення спеціального законодавства щодо об'єктів промислової власності, відповідно до якого в разі відсутності такого договору кожний володілець патенту, може використовувати винахід (корисну модель), промисловий зразок за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видати ліцензію) на використання результату інтелектуальної, творчої діяльності та передати права на нього іншій особі без згоди інших співволодільців. Другим питанням в цьому контексті є – яким чином має надаватися згода? Варіантом вирішення є можливість всім співволодільцям виступати на боці сторони договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності або одного представника з боку правоволодільців на підставі довіреності, як уповноваженої особи на реалізацію прав.

Другою підставою виникнення спільних майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності є *спадкування*. Чинне законодавство України не передбачає спеціальних норм щодо спадкування майнових прав інтелектуальної власності. В той же час слід враховувати ст. 1218 Цивільного кодексу України, відповідно до якої до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинились внаслідок його смерті. При цьому необхідно враховувати можливість спадкування за законом, коли спадкоємці однієї групи стають співволодільцями майнових прав на результат інтелектуальної, творчої діяльності, крім того, частки кожного із спадкоємців за законом є рівними. Таким чином, спадкуючи майнові права інтелектуальної власності спадкоємці мають приймати рішення щодо їх розпорядження за взаємною згодою.

Зазначене підтверджується п. 35 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» від 04.06.2010 № 5 [5], відповідно до якого при отриманні кількома спадкоємцями за законом чи за заповітом майнового авторського права і (або) суміжних прав без виділення конкретних спадкових об'єктів авторського права і (або) суміжних прав слід мати на увазі, що в даному випадку у спадкоємців виникає обсяг повноважень відносно спадкових прав на спільне використання всіх творів і (або) об'єктів суміжних прав як при здійсненні права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам. Порядок використання таких прав визначається відповідно до статті 428 ЦКУ.

В той же час слід враховувати і можливість спадкування майнових прав на твір, який було створено у співавторстві. В такому випадку спадкоємці співавторів мають розпоряджатись майновими правами на твір спільно, тобто за взаємною згодою. Також необхідно враховувати положення ч. 2 ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [3] згідно якої у разі наявності декількох спадкоємців відповідної черги такі спадкоємці набувають майнові права на твір у повному складі спільно, разом з правом на одержання передбаченої законом справедливої винагороди за використання твору у рівних частках, якщо в договорі між такими спадкоємцями не зазначено інше.



Крім того, необхідно враховувати і строки дії авторського права, що передбачені чинним законодавством, в контексті можливості розпорядження успадкованими правами. Так, відповідно до ч. 4 ст. 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [3] авторське право на твори створені у співавторстві, діє протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора. Таким чином, у випадку переходу у спадщину майнових прав на твір від одного із співавторів, згода іншого/інших, що залишились живими, для надання дозволу на використання об'єкта чи передання майнових прав – є обов'язковою.

Третьою підставою виникнення спільних майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності є *створення їх за замовленням*. Цивільний кодекс України містить спеціальний поіменований правочин в ст. 1112, що надає визначення договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

У літературі питання про зміст правовідносин за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності вирішується неодноково. Так, одні науковці виходять із того, що конститутивним елементом даного договору є зобов'язання творця створити відповідний об'єкт, тоді як розпорядження майновими правами на створений об'єкт за цим договором може мати місце, тобто є факультативним його елементом. Інші науковці, навпаки, розглядають відносини з розпорядження майновими правами на створений об'єкт, принаймні в частині використання об'єкта замовником, у якості конститутивного елемента даного договору [6, 32].

При цьому розподіл майнових прав на такий об'єкт за загальною нормою 430 ЦКУ відбувається наступним чином: особисті немайнові права належать виконавцю, майнові права – замовникові і творцеві спільно, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час відповідно до ст. 440 ЦКУ майнові права на твір створений за замовленням, переходять до замовника з моменту створення твору у повному складі, якщо інше не встановлено договором або законом. Таким чином, при комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, що були створені за замовленням необхідно також враховувати можливість приналежності майнових прав на них кільком особам, що також призводить до необхідності отримання згоди від всіх правоволодільців.

Четвертою підставою виникнення майнових прав інтелектуальної власності у декількох осіб є *створення так званих службових об'єктів інтелектуальної власності*. Об'єкти, що створюються у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту), досить часто породжують складні правові проблеми. Найбільш важлива із них полягає в визначенні норм законодавства, що мають бути застосовані до правовідносин, які виникають між робітником і роботодавцем. Основними питаннями є винагорода, що має бути виплачена працівнику, можливість передачі прав та інші.

Як зазначає А. С. Штефан, «спільне здійснення майнових прав на практиці може бути надзвичайно утрудненим. Як вірно відмічають українські дослідники, будь-яке суб'єктивне право є соціальною цінністю лише за умов можливості його реалізації. Особливо актуальним залишається це питання для суб'єктів господарювання, метою діяльності яких є створення величезної кількості таких творів, кожен з яких є об'єктом авторського права. Ідеться про видавництва, теле- й радіокомпанії, компанії, що займаються розробкою й упровадженням комп'ютерних програм, рекламні агентства тощо. Тому на практиці поширений підхід, за якого майнові права на службовий твір передаються роботодавцю в повному обсязі» [7, 30].

Згідно ст. 429 ЦКУ майнові права на об'єкт створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, в якій він працює, спільно якщо інше не встановлено Цивільним кодексом України або договором. Тобто і працівник, і роботодавець визнаються законом рівноправними правоволодільцями майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності, якщо договором між ними не передбачено інший порядок належності майнових прав на «службовий» об'єкт.

Виключенням в даному випадку є об'єкти авторського права майнові права на які, відповідно до норм спеціального законодавства переходять до роботодавця з моменту створення службового твору у повному складі, якщо інше не передбачено законом, трудовим



договором (контрактом) або іншим договором щодо майнових прав на службовий твір, укладеним між працівником (автором) і роботодавцем..

В цілому питання розподілу майнових прав на службові об'єкти інтелектуальної власності врегульовані досить диспозитивно, надаючи сторонам можливість змінити їх розподіл на підставі договору, відступаючи від норм передбачених Цивільним кодексом України. Однак, при комерціалізації службових результатів інтелектуальної творчої діяльності слід враховувати можливість множинності суб'єктів таких прав, що вимагає згоди всіх праволодильців при розпорядженні майновими правами.

Висновки. Підсумовуючи зауважимо, що основна роль у вирішенні питань щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, що належать кільком особам надається договірному регулюванню, при цьому в законодавстві не визначено поняття, істотні умови та форма такого договору, такими договірними конструкціями може бути договір про здійснення права, договір про порядок використання об'єкта інтелектуальних власності майнові права на який належить кільком співволодільцям або договір щодо наділення повноваженнями на розпорядження майновими правами одного із співволодільців. Не зважаючи на те, що запропоновані договори є непоіменованими правочинами, відповідно до ст. 6 ЦКУ сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства. При цьому, сторонам у договорі варто узгоджувати особливості порядку використання об'єкта права інтелектуальної власності, майнові права на який належать кільком особам, в контексті розпорядження такими правами з можливістю наділення одного із співволодільців повноваження на надання дозволу або передання виключних майнових прав іншим особам.

Список використаних джерел:

1. І.Ф. Коваль Комерціалізація прав інтелектуальної власності: навч. посіб. Київ. Юрінком Інтер, 2018. 272 с.
2. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення 14.12.2022).
3. Закон України «Про авторське право і суміжні права». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20/conv#n248> (дата звернення 24.01.2023).
4. Цивільний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n3174> (дата звернення 14.12.2022).
5. Постанови Пленуму Верховного суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» від 04.06.2010 № 5 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10#top> (дата звернення 14.12.2022).
6. І. Якубівський Договірні відносини зі створення за замовленням об'єктів права інтелектуальної власності. *Підприємництво, господарство і право.* № 7/2016. С. 31–36. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/07/6.pdf> (дата звернення 12.12.2022).
7. Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту. Національна академія правових наук України Науково дослідний інститут інтелектуальної власності. Київ. Інтерсервіс. 2017. 150 с.

