

Кодинець А. О.,
*д.ю.н., професор, завідувач кафедри
інтелектуальної власності та інформаційного права
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
провідний науковий співробітник
Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності НАПрН України*

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ**

**DISPOSAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS:
PROBLEMS AND PROSPECTS OF LEGAL REGULATION**

Тези доповіді присвячені розгляду особливостей законодавчого регулювання відносин щодо розпорядження правами інтелектуальної власності в умовах воєнного стану, аналізу нормативних положень новітнього законодавства у сфері авторського права та суміжних прав, дослідженню проблем комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. У роботі зроблено висновок, що у положеннях новітнього законодавства, загалом, були усунуті ті недоліки, які мали місце у нормах попередніх законодавчих актів. Наразі має бути узагальнений досвід впровадження зазначених новел на рівні практичної площини, з його урахуванням слід забезпечити розробку та впровадженні системи підзаконних правових актів у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності та комерціалізації прав на результати інноваційної діяльності.

Ключові слова: *розпорядження правами інтелектуальної власності, авторські права, публічна ліцензія, комерціалізація, інновації.*

The report is devoted to the consideration of the peculiarities of the legislative regulation of relations regarding the disposal of intellectual property rights under

martial law, the analysis of the normative provisions of the latest legislation in the field of copyright and related rights, and the study of the problems of commercialization of intellectual property objects. The work concludes that in the provisions of the latest legislation, in general, those deficiencies that occurred in the norms of previous legislative acts were eliminated. Currently, the experience of the implementation of the mentioned novels should be generalized at the level of the practical plane, taking into account it, the development and implementation of the system of secondary legal acts in the field of protection of intellectual property objects and commercialization of rights to the results of innovative activities should be ensured.

Keywords: *disposal of intellectual property rights, copyright, public license, commercialization, innovation.*

Інновації та об'єкти інтелектуальної власності є рушійними силами сучасної світової економіки. Ці сектори є потужними двигунами для економічного зростання та збільшення процвітання не в окремих країнах, але у всьому світі.

На сучасному етапі розвитку суспільства та активізацією міжнародної торгівлі питання, пов'язані із комерціалізацією результатів інтелектуальної діяльності, набувають все більшої актуальності. Відносна новизна цієї конструкції та відсутність усталених правових традицій у цій сфері зумовлюють ряд проблемних аспектів у сфері охорони прав на результати інтелектуальної власності.

Повоєнна розбудова України та подолання наслідків пандемії має гуртуватися на засадах впровадження та широкого використання результатів інноваційної діяльності. Зазначене передбачає завершення трансформації нормативних процедур оновлення законодавства України у сфері інтелектуальної власності, приведення його у відповідність до загальноєвропейських принципів та положень, що є необхідною умовою реалізації євроінтеграційних засад розвитку нашої держави.

Впродовж останніх років була проведена ґрунтовна робота по оновленню спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності, закріпленню європейських підходів регламентації відносин охорони результатів творчої діяльності, здійснено значні інфраструктурні зміни у цьому напрямі. Запровадження воєнного стану на території України дещо призупинили ці процеси. Проте, навіть, у складних умовах воєнного стану законодавець не залишає поза своєю увагою проблематику удосконалення правової охорони інтелектуальної власності, наслідком чого стало, зокрема, прийняття Закону України “Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану...” від 01 квітня 2022 р. [1].

Зокрема, істотні зміни відбулися у сфері правової охорони об'єктів авторського права і суміжних прав, що були впроваджені прийнятим 01 грудня 2022 р. новим Законом України «Про авторське право і суміжні права» [2]. Фактично цим Законом завершився тривалий процес оновлення основних спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності, започаткований ще 2019р. Наразі має бути проведена ґрунтовна робота по розробці і впровадженні системи підзаконних правових актів у сфері охорони різних видів результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

Безумовно, новий Закон містить значну кількість фундаментальних новел та радикальних положень у сфері авторського права і суміжних прав, значна частина яких ще має пройти свою апробацію на рівні практичної площини, проте вже наразі можна говорити про його суттєвий новаторський характер. Невипадково, що законодавець вирішив не оновити Закон шляхом його прийняття у новій редакції, а повністю переписав відповідні правові норми. Наразі зупинимося на розгляді договірних засад розпорядження майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності.

Раніше чинний Закон України “Про авторське право і суміжні права” у редакції 2001 р. [3] виділяв такі види авторського договору як авторський договір про передачу виключного права на використання твору та авторський договір про передачу невиключного права на використання твору. При цьому,

Закон надавав визначення лише категорії «виключне право» як майнове право особи щодо твору, виконання, фоно та відеограми та іншого об'єкта суміжних прав. З положень Закону можна було зробити висновок, що оскільки виключне право – це майнове право, то невиключне – це особисте немайнове право інтелектуальної власності. Однак, загально визнано, що особисті немайнові права не можуть бути відчужені на підставі договору, це суперечить конструкції такого права як такого, що є невід'ємним від особи та позбавлене економічного змісту.

Лише на підставі системного норм тлумачення Закону 2001 р. у порівнянні з положеннями Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України) можна було встановити, що авторський договір про передачу невиключного права – це договір про надання невиключного дозволу на використання творів чи об'єктів суміжних прав, оскільки договірною формою відчуження (передачі прав) інтелектуальної власності твір є авторський договір про відчуження авторських прав. Тобто, за авторським договором про передачу невиключного права здійснюється надання майнових авторських прав на умовах невиключного дозволу (ліцензії), іншими словами, права не передаються (не відчужується) набувач лише отримує дозвіл на їх використання у межах встановлених умовами цього договору. Тобто, закріплення такої термінології у Законі у редакції 2001, по суті, вводило в оману осіб, які не є фахівцями в сфері інтелектуальної власності.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 01.12.2022 р. вирішує цю проблему. Передусім, його текст не оперує категорією «виключне право» як синоніму майнового права на об'єкт авторського права чи суміжних прав, не виділяє він також договорів «про передачу виключного права» чи «про передачу невиключного права». У відповідності до ЦК України, Закон у ст. 12 визначає, що суб'єкт авторського права має право використовувати твір будь-яким способом (способами), а також виключне право дозволяти або забороняти використання твору іншими особами.

У цій же статті наведені дві основні форми розпорядження майновими правами: передача (відчуження) та надання. Згідно ч. 3 ст. 12 майнові права на твір може бути передано (відчужено) іншій особі на підставі закону чи правочину повністю (на всі способи використання твору на території всіх держав світу) або частково... Суб'єкт авторського права має право надати дозвіл на використання твору або розпоряджатися майновими правами на твір в інший спосіб, що не суперечить закону.

Окрему главу Закону присвячено здійсненню майнових прав на об'єкти авторського права та суміжних прав. Зокрема, згідно зі ст. 48 розпорядження майновими правами на об'єкти авторського права або об'єкти суміжних прав може здійснюватися на підставі: трудового договору (контракту) - в частині умов щодо розподілу майнових прав на службовий твір або службове виконання, службову фонограму, службову відеограму; договору про створення за замовленням і використання об'єкта авторського права або об'єкта суміжних прав; договору про передання (відчуження) майнових прав на об'єкт авторського права або об'єкт суміжних прав; ліцензійного договору на використання об'єкта авторського права або об'єкта суміжних прав; публічної ліцензії на використання об'єкта авторського права або об'єкта суміжних прав; іншого правочину щодо розпорядження майновими правами на об'єкт авторського права або об'єкт суміжних прав.

По суті, Закон закріплює передбачену у ЦК України систему договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, додатково включаючи до неї норми щодо трудового договору - в частині умов щодо розподілу майнових прав на службовий твір, а також положення щодо публічної ліцензії.

Оцінюючи цілком позитивно зазначені законодавчі зміни, разом з тим, слід окремо наголосити на особливостях публічної ліцензії на використання об'єкта авторського права.

Згідно ст. 51 Закону суб'єкт авторського права або суміжних прав може надати дозвіл на використання об'єкта авторського права або об'єкта

суміжних прав будь-якою особою на визначених ним умовах (публічна ліцензія). Публічна ліцензія видається шляхом оприлюднення її умов разом з наданням можливості дистанційного ознайомлення з відповідним об'єктом авторського права або об'єктом суміжних прав необмеженому колу осіб з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.

Водночас, загальним правилом щодо форми договорів у сфері розпорядження авторськими правами є положення щодо письмової (електронної) форми таких правочинів, крім договорів про використання твору в періодичних виданнях (газетах, журналах, електронних засобах масової інформації тощо). Відтак, констатуємо, що така публічна ліцензія має видаватися не просто шляхом оприлюднення її умов разом з наданням можливості дистанційного ознайомлення необмеженому колу осіб з об'єктами авторського права чи суміжних прав, а шляхом застосування засобів електронного підпису або електронного цифрового підпису, як цього вимагає законодавство про електронний документообіг.

Ще однією з проблем у сфері розпорядження правами інтелектуальної власності є відсутність нормативно врегульованої процедури погодження трансферу та реєстрації технологій, створених або придбаних за бюджетні кошти, які передаються юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам - іноземцям або особам без громадянства, як того вимагає Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». Зазначене унеможлиблює державний контроль за трансфером технологій, створених за бюджетні кошти закладами вищої освіти, їх використання та комерціалізацію на підставі договірних відносин з іноземними контрагентами.

Правовими формами комерціалізації інтелектуальної власності виступають письмові договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Стаття 1107 Цивільного кодексу України визначає основні види договорів, що застосовуються при комерціалізації інтелектуальної власності:

Найпоширенішими правовими формами комерціалізації інтелектуальної власності, як і цивільного обороту в сфері інтелектуальної власності в цілому, є ліцензійний договір та договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності.

Однією проблем, що виникають у процесі інноваційної діяльності наукових установ та закладів вищої освіти, що зумовлені низьким рівнем впровадження та інвестиційної привабливості результатів наукової діяльності є відсутність нормативно врегульованої процедури погодження трансферу та реєстрація технологій, створених або придбаних за бюджетні кошти, які передаються юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам - іноземцям або особам без громадянства.

Згідно Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [4] уповноважений орган з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій приймає рішення щодо погодження трансферу технології, її складових, створених або придбаних за бюджетні кошти, юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам - іноземцям або особам без громадянства та вносить дані про технологію та її складові до Державного реєстру переданих технологій. Порядок погодження трансферу та реєстрації технологій, створених або придбаних за бюджетні кошти, які передаються юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам - іноземцям або особам без громадянства, визначається Кабінетом Міністрів України.

Констатуємо, що наразі такий порядок погодження трансферу технологій відсутній, що унеможлиблює, державний контролю за трансфером технологій, створених за бюджетні кошти на користь нерезидентів та обмежує можливість їх комерціалізації.

Таким чином, проведений огляд законодавчого регулювання відносин щодо розпорядження правами інтелектуальної власності в умовах воєнного стану дозволяє констатувати, що у положеннях новітнього законодавства, у цілому, були усунуті ті недоліки, які мали місце у нормах попередніх

законодавчих актів. Наразі має бути узагальнений досвід впровадження зазначених новел на рівні практичної площини, з його урахуванням слід забезпечити розробку та впровадженні системи підзаконних правових актів у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності та комерціалізації прав на результати інноваційної діяльності. Розробка та прийняття зазначених нормативних документів сприятимуть підвищенню рівня регулювання інноваційної діяльності та спрямовані на забезпечення ефективного використання інтелектуального потенціалу України.

Список використаних джерел:

1. Закон України “Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України” від 01 квітня 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-20>.
2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 01 грудня 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text>.
3. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року В редакції Закону № 2627-III від 11.07.2001 (втратив чинність) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n855>.
4. Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text>.