



ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Николай ПОТОЦКИЙ,

кандидат юридических наук, заместитель начальника отдела организации судебной защиты прав Государственного предприятия «Украинский институт промышленной собственности», адвокат

Summary

The problems of protection of the rights of economic entities in public law regarding the acquisition of intellectual property rights. Analyzes the legal nature of a reason to intellectual property rights. Identifies the preconditions dichotomy basis of the acquisition of intellectual property rights on public law and private law. We analyze the procedure of state registration of rights and of the transfer of exclusive property rights, such as public-law foundations of a intellectual property rights. Revealed the subject structure of state registration of legal rights of intellectual property. The recommendations for improving the mechanism of protection of the rights of economic entities in public law regarding the acquisition of intellectual property rights.

Key words: business entity, the protection of intellectual property rights, rights, public law relationship.

Аннотация

В статье рассматриваются проблемы защиты прав субъектов хозяйствования в публично-правовых отношениях приобретения прав интеллектуальной собственности. Анализируется правовая природа оснований возникновения прав интеллектуальной собственности. Выявляются предпосылки дихотомии оснований приобретения прав интеллектуальной собственности на публично-правовые и частноправовые. Анализируется процедура государственной регистрации прав и факта передачи исключительных имущественных прав как публично-правовых оснований возникновения прав интеллектуальной собственности. Выявляется субъектный состав правоотношений государственной регистрации прав интеллектуальной собственности. Предлагаются рекомендации по усовершенствованию механизма защиты прав субъектов хозяйствования в публично-правовых отношениях приобретения прав интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: субъект хозяйствования, защита прав интеллектуальной собственности, приобретение прав, публично-правовые отношения.

Постановка проблемы. Право интеллектуальной собственности как основная составляющая современного хозяйствования требует разработки политики ее охраны и защиты. Нельзя не согласиться с тем, что разработка стратегии приобретения прав¹ является определяющим этапом формирования политики охраны прав интеллектуальной собственности.

Юридическая природа отношений, лежащих в основе приобретения прав интеллектуальной собственности, обуславливает дихотомию этих оснований на частноправовые² и публично-правовые³. Указанная дихотомия имеет существенное практическое значение, поскольку позволяет определить природу отношений, в которые вступает субъект хозяйствования, приобретая права, конкретизировать его правовой статус, определить права и обязанности, а также юрисдикцию (хозяйствен-

ная или административная), в рамках которой может осуществляться защита прав.

Следует отметить, что в процессе приобретения прав интеллектуальной собственности довольно часто происходят конфликты, в которых нарушаются права, не признаются, оспариваются права и законные интересы субъектов хозяйствования.

Анализ последних публикаций. Основания приобретения прав интеллектуальной собственности были предметом исследований таких национальных ученых, как А.А. Подопригора, Г.А. Андрощук, Л.И. Работягова, И.Ю. Кожарская, Е.П. Орлюк, Р.Б. Шишка и другие. Однако проблематике защиты прав субъектов хозяйствования на этапе приобретения прав интеллектуальной собственности не уделялось должного научного внимания.

Постановка задачи. Целью данной статьи является анализ и разработка

предложений по усовершенствованию механизма защиты прав субъектов хозяйствования в публично-правовых отношениях приобретения прав интеллектуальной собственности.

Изложение основного материала исследования. Частью второй статьи 11 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины) определены основания возникновения гражданских прав и обязанностей [1].

Основным основанием возникновения гражданских прав и обязанностей является договор, который следует понимать как двух- или многостороннюю сделку, т.е. согласованное действие двух или более сторон. Договор в гражданском праве является наиболее распространенным юридическим фактом, источником прав и обязанностей участников правоотношений. Наряду с договорами, гражданские права и обязанности возникают также из односторонних сделок, к которым следует отнести, прежде всего, завещание [2, с. 28].

Законодательство устанавливает различный порядок приобретения прав в зависимости от объекта права интеллектуальной собственности. Основаниями возникновения прав интеллектуальной собственности являются юридические факты, с которыми связано

¹В данной работе термин «приобретение прав» мы понимаем в широком смысле, как действия, в результате которых у лица возникают права на результаты интеллектуальной деятельности.

²Частноправовые основания приобретения прав возможны в отношениях свободного волеизъявления юридически равных, имущественно самостоятельных сторон, которыми являются субъекты частного права.

³Публично-правовые основания приобретения прав возможны в отношениях с субъектом властных полномочий, или иным субъектом публичного права.



предоставление охраны объектам права интеллектуальной собственности.

Статья 422 ГК Украины закрепляет положение о том, что право интеллектуальной собственности возникает (приобретается) на основаниях, установленных ГК Украины, другими законами и договорами. Для разных объектов интеллектуальной собственности они неодинаковы. Комментируя указанное положение, профессор А.В. Дзера справедливо отмечает, что право интеллектуальной собственности на тот или иной результат интеллектуальной деятельности возникает, прежде всего, в силу его создания при условии соответствия требованиям закона: написание любого литературного произведения, создания произведения изобразительного искусства, изобретения, полезной модели, промышленного образца и т.д. [2, с. 685].

Право интеллектуальной собственности может возникнуть на основании закона. ГК Украины и другие законы Украины об интеллектуальной собственности предусматривают случаи возникновения права интеллектуальной собственности независимо от воли создателя. В силу закона возникает право интеллектуальной собственности работодателя на объекты, созданные в порядке выполнения трудового договора, а также на заказ. Право интеллектуальной собственности переходит к другим лицам в порядке наследования по закону или по завещанию [2, с. 685].

ГК Украины унифицировал моменты возникновения права интеллектуальной собственности на различные ее объекты. Право интеллектуальной собственности на объекты авторского права и смежных прав возникает с момента создания произведения, т.е. предоставление произведениям науки, литературы, искусства объективной формы. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрация произведения или любое другое специальное его оформление, а также выполнение любых других формальностей. Автору и другому лицу, имеющему авторское право, принадлежит исключительное право предоставлять другим лицам разрешение на использование произведения каким-либо одним или всеми известными спосо-

бами на основании авторского договора. Передача права на использование произведения другим лицам может осуществляться на основе авторского договора о передаче исключительного права на использование произведения или на основании авторского договора о передаче неисключительного права на использование произведения.

Право интеллектуальной собственности на объекты смежных прав возникает: на исполнение – с момента его первого осуществления, на фонограммы и видеogramмы – с момента их производства, на передачу (программу) – с момента ее первого осуществления. Стоит отметить, что Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» возникновения смежного права связывает с фактом исполнения произведения, производством фонограммы, производством видеogramмы, обнаружения передачи организации вещания. Для возникновения и осуществления смежных прав не требуется соблюдения каких-либо формальностей [4].

Право интеллектуальной собственности на объекты промышленной собственности возникают на основании определенной законодательством процедуры их государственной регистрации. При этом имущественные права интеллектуальной собственности на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, на компонование интегральных микросхем, географические указания⁴ действуют с даты, следующей за датой их государственной регистрации, при условии поддержания действия этих прав согласно закону.

Любое лицо, которое до даты подачи заявки в Ведомство или, если заявлен приоритет, до даты ее приоритета в интересах своей деятельности с коммерческой целью добросовестно использовало в Украине технологическое (техническое) решение, тождественное заявленному изобретению (полезной модели), или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, сохраняет право на безвозмездное продолжение этого использования или на использование изобретения (полезной модели), как это предполагалось указанной подготовкой (право преждепользования) [6].

Право интеллектуальной собственности на коммерческое наименование действует с момента первого его использования и охраняется без обязательной подачи заявки на последнее или его регистрации и независимо от того, является ли коммерческое наименование частью торговой марки.

Государственная регистрация прав интеллектуальной собственности на знак для товаров и услуг (торговую марку) удостоверяется свидетельством Украины, с выдачей которого закон и связывает приобретение соответствующих прав.

Поскольку ГК Украины не содержит определение даты возникновения права интеллектуальной собственности на рационализаторское предложение, по нашему мнению, такой датой может считаться дата признания юридическим лицом технического решения в качестве рационализаторского предложения. Дата возникновения правовой охраны коммерческой тайны также не определена в ГК Украины, однако, исходя из общих положений охраны коммерческой тайны, можно предположить, что датой возникновения прав является дата, с которой субъект права определил информацию как коммерческую тайну.

Обобщая вышесказанное, можно выделить **частноправовые основания приобретения прав**: создание произведения – объекта авторского права и смежных прав; заключения договора о передаче исключительных права на объекты авторского права, поскольку не требует государственной регистрации, другие юридические факты – использование коммерческого (фирменного) наименования, поскольку не требует государственной регистрации; предварительное использование – возникает в случае добросовестного использования объекта промышленной собственности или осуществления значительной и серьезной подготовки для такого использования.

К **публично-правовым основаниям приобретения прав** следует отнести основания, связанные с принятием государственным органом акта – решения: государственная регистрация прав (факта передачи прав), государственное признание прав. Субъектом властных полномочий, который осуществляет государственную регистрацию прав

⁴На географические указания исключительные имущественные права не возникают.



и (или) государственное признание права, является Государственная служба интеллектуальной собственности Украины (далее – ГСИС Украины).

Далее более детально проанализируем публично-правовые основания приобретения прав, связанные с принятием государственным органом акта.

ГК Украины установлено, что приобретение права интеллектуальной собственности на изобретение (полезную модель), промышленный образец удостоверяется патентом. Патент Украины является охраняемым документом, который выдается от имени государства уполномоченным на это органом – ГСИС Украины [1].

Право интеллектуальной собственности на знак удостоверяется свидетельством. Свидетельство Украины на знак для товаров и услуг является официальным охраняемым документом, который выдается от имени государства уполномоченным на это органом – ГСИС Украины [7].

Можно подытожить, что права на изобретения (полезные модели), промышленные образцы, торговые марки, а также географические указания, компонования интегральных микросхем (объекты промышленной собственности) возникают в результате принятия государственным органом акта.

Данная процедура включает в несколько этапов: 1) подача заявки на выдачу охранного документа в ГСИС Украины; 2) проведение экспертизы заявки, уполномоченным органом – ГП «Украинский институт промышленной собственности» (далее – ГП «УИПВ»); 3) подготовка заключения экспертизы; 4) принятие ГСИС Украины решения о выдаче охранного документа или об отказе в выдаче охранного документа; 5) оплата государственных сборов; 6) регистрация охранного документа и публикация сведений о выдаче охранного документа; 7) выдача охранного документа.

После подачи заявки ГП «УИПВ» проводит экспертизу – заявка проверяется на соответствие формальным требованиям и устанавливается дата ее подачи, проводится квалификационная экспертиза заявки, в ходе которой проверяется соответствие заявленного обозначения условиям предоставления правовой охраны. Стоит отметить, что патент Украины на полезную модель и

промышленный образец выдается по результатам формальной экспертизы.

Конечные результаты экспертизы заявки отражаются в обоснованном заключении экспертизы по заявке, которое вступает в силу после утверждения его ГСИС Украины. На основании такого заключения ГСИС Украины принимает решение о выдаче охранного документа или об отказе в выдаче охранного документа. Решение по заявке направляется заявителю.

Одновременно с государственной регистрацией охранного документа ГСИС Украины публикует в официальном бюллетене «Промышленная собственность» сведения о выдаче охранного документа.

Далее проанализируем риски нарушения прав заявителей-субъектов хозяйствования на этих стадиях и способы защиты прав. Например, если на этапе подачи заявки ГП «УИПВ» не выдало заявителю установленные документы, способом защиты может выступить жалоба.

Если на этапе формальной экспертизы ГП «УИПВ» было вынесено заключение о несоответствии заявки формальным требованиям, чем нарушены права заявителя, способом защиты можно выбрать обращение в суд общей юрисдикции, так как ответчиком будет ГП «УИПВ». Решение ГСИС Украины по заявке заявитель может обжаловать в судебном порядке, а также в Апелляционную палату в течение двух месяцев с даты получения решения.

Если при принятии решения Апелляционной палатой ГСИС Украины были нарушены нормы действующего законодательства, или нарушена процедура рассмотрения возражения, председатель ГСИС Украины до утверждения решения коллегии Апелляционной палаты может внести мотивированный письменный протест. Кроме того, апеллант может обжаловать утвержденное ГСИС Украины решение Апелляционной палаты в суде административной юрисдикции (поскольку в данном случае ответчиком будет субъект властных полномочий – ГСИС Украины) в течение двух месяцев с даты его получения [8].

Подробнее обратим внимание на государственную регистрацию факта передачи исключительных имущественных прав на объекты промыш-

ленной собственности. В частности, сосредоточимся на знаках для товаров и услуг.

Поскольку право интеллектуальной собственности на знак для товаров и услуг приобретает с момента соответствующей регистрации, то и договор о передаче исключительных имущественных прав на такой объект, хотя и должен исполняться сторонами с момента его подписания, но непосредственно не предоставляет новому владельцу исключительных имущественных прав на знак для товаров и услуг, которые переходят к нему лишь с момента государственной регистрации. Если такая регистрация не состоялась, лицо, которому по договору передавалось право собственности на знак для товаров и услуг, не приобретает права собственника по свидетельству Украины на знак для товаров и услуг [5].

Стоит акцентировать внимание на несогласованность терминологического аппарата. ГК Украины в статье 1113 определяет, что передача исключительных имущественных прав осуществляется посредством заключения договора о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности [2, с.687]. В то же время Закон Украины «Об охране прав на знак для товаров и услуг» говорит, что владелец охранного документа может передавать права на основании договора о передаче права собственности.

Таким образом, ГК Украины использует термин «договор о передаче исключительных имущественных прав», а специальный закон – «договор о передаче права собственности». Данное противоречие должно быть устранено, поскольку создает неопределенность в договорном регулировании данных отношений.

ГСИС Украины проводит регистрацию факта передачи исключительных имущественных прав. Стоит отметить, что процедура подачи, рассмотрения, публикации и внесения в реестр сведений о передаче исключительных имущественных прав на объект промышленной собственности регулируется соответствующими инструкциями.

Процедура регистрации факта передачи прав предполагает необходимость подачи заявления и комплекта установленных документов. ГСИС Украины рассматривает заявление и



поданные документы на соответствие требованиям специальных инструкций и принимает решение о публикации и внесении сведений передачи прав в государственный реестр.

Способами защиты прав заявителей во время процедуры рассмотрения заявлений о передаче исключительных имущественных прав может быть жалоба председателю ГСИС Украины или обращение в административный суд с требованиями признать незаконными действия ГСИС Украины и обязать её пересмотреть свое решение.

К публично-правовым основаниям приобретения прав следует отнести и признание торговой марки хорошо известной в Украине в судебном (решение суда) или административном порядке (решение Апелляционной палаты ГСИС Украины). Согласно статье 25 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» охрана прав на хорошо известный знак осуществляется согласно статье 6 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности и настоящему Закону на основании признания знака хорошо известным Апелляционной палатой или судом [7].

Наиболее популярным порядком признания знака хорошо известным является административный порядок, даже несмотря на то, что решение Апелляционной палаты может быть обжаловано в судебном порядке. Объясняется это тем, что административный порядок не предусматривает необходимость наличия факта нарушения прав владельца знака (основание для обращения в суд), соблюдения ряда формальностей, присущих судебному порядку защиты прав.

Если заявителю откажут в удовлетворении заявления в связи с тем, что предоставленные фактические данные не подтвердили хорошую известность знака, заявитель может собрать более убедительный комплект документов, доказательств и обратиться в Апелляционную палату повторно. Также заявитель может обжаловать решение Апелляционной палаты в суде. Отметим, что обжаловать решение Апелляционной палаты ГСИС Украины можно в административной юрисдикции, так как отношения будут публично-правовыми.

Судебный порядок признания торговой марки хорошо известной предпо-

лагает обращение в суд с иском заявлением. Как уже упоминалось выше, обращение в суд предполагает обоснование права на такое обращение, то есть указание в иске обстоятельств конфликта (нарушения, непризнания, оспаривания прав и законных интересов). При этом, если права интеллектуальной собственности нарушаются между субъектами хозяйствования, то иск о прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности и признания знака для товаров и услуг хорошо известным подается в порядке хозяйственного судопроизводства

Выводы. На основании проведенного исследования, мы пришли к следующим выводам.

Публично-правовыми основаниями приобретения прав интеллектуальной собственности можно считать основания, связанные с принятием акта субъектом властных полномочий: 1) государственная регистрация прав – решение ГСИС Украины определяет возникновение права интеллектуальной собственности; 2) государственная регистрация факта передачи прав на объекты промышленной собственности; 3) признание торговой марки хорошо известной в Украине в судебном (решение суда) или административном порядке (решение ГСИС Украины).

Права на изобретения (полезные модели), промышленные образцы, торговые марки, а также географические указания, компонования интегральных микросхем приобретаются в результате принятия акта субъектом властных полномочий.

Защита прав субъектов хозяйствования в публично-правовых отношениях приобретения прав интеллектуальной собственности возможна посредством подачи жалоб председателю ГСИС Украины либо обращения в суд.

Необходимо учитывать, что процедура государственной регистрации прав интеллектуальной собственности предусматривает несколько этапов, на каждом из которых участвуют разные субъекты правоотношений.

Экспертизу заявки на объект права интеллектуальной собственности проводит ГП «УИПВ», которое не является субъектом властных полномочий, следовательно, в случае нарушения

процедуры проведения экспертизы, защите прав необходимо осуществлять в судах хозяйственной юрисдикции.

Решение о выдаче охранного документа, на основании заключения экспертизы, принимает Государственная служба интеллектуальной собственности Украины, которая является субъектом властных полномочий – центральным органом исполнительной власти, следовательно, обжалование такого решения необходимо осуществлять в судах административной юрисдикции.

Список использованной литературы:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст. 356
2. Дзера О.В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: НЗ4 У 2 т. — 3-є вид., перероб. і доп./ За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — Т.І. — 832 с
3. Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою ДСІВ // Затверджено Наказом МОН України 15.04.2005 N 228 // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2005 р. за N 471/10751
4. Про авторське право і суміжні права. Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст.64
5. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності // Вищий господарський суд; Постанова від 17.10.2012 № 12
6. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 32
7. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон від 1 України від 5.12.1993 № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 36
8. Регламент Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України // Затверджений Наказом МОН України 5.09.2003 N 622 // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2003 р. за N 877/8198