



ПРАВО СЛІДУВАННЯ І ПРАВО ПОПЕРЕДНЬОГО КОРИСТУВАЧА: ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРАВ

Іларіон Томаров,
*викладач кафедри цивільних і кримінально-правових
дисциплін УАЗТ, юрист ТОВ "ЮРЛЕКС", магістр права*

Постановка проблеми.

Інтелектуальний продукт, який охороняється інтелектуальним правом, є об'єктом цивільних прав *sui generis*: він найбільш повно відображає особистість свого автора. Автор "живе" і втілюється в своєму творі. Крім того, інтелектуальне право не обмежується гарантіями творцю можливості отримання економічного зиску від використання твору. Воно також охороняє його інтелектуальний і персональний зв'язок із твором і його використанням. Це є причиною, через яку тепер практично всі міжнародні теорії єдині в тому, що правомочності, які виходять із інтелектуальних прав мають подвійний характер [1].

Інтелектуальні права містять виключні правомочності, які з одного боку, мають особистісний характер і утворюють особисте немайнове право, дозволяючи зберегти особистість автора в тому виді, в якому вона виявилась в його творі, а з іншого боку, правомочності майнового характеру, які дозволяють автору здійснювати економічну експлуатацію, використання свого твору або, що звичніше, давати дозвіл робити це третім особам, отримуючи за це грошову винагороду.

Різні погляди на природу прав на результати інтелектуальної діяль-

ності призвели до того, що в теорії відбувся поділ на дві значні групи: дуалістична теорія, представники якої поділяють сукупність інтелектуальних прав на дві категорії — особисті (моральні) права та майнові права, — вважаючи, що їх не слід змішувати незважаючи на їх взаємозалежність, і теорія моністів, які вважають, що цей поділ є штучним і безпідставним, оскільки права, які визнаються за творцем, слід розуміти як два аспекти єдиного і цілісного інтелектуального права.

За умови дуалістичного тлумачення мова йде про дві категорії прав, з різною юридичною долею. Виключні права виступають як незалежні, а їхня правова регламентація очевидно відрізняється: до майнових прав застосовуються принципи відчужуваності і вони обмежені в часі, а особисті немайнові права, навпаки, підкоряються принципам невідчужуваності і безстроковості.

Наукова проблема полягає в тому, що не всі інтелектуальні права можна однозначно віднести до групи особистих немайнових або виключних прав. Так, аналізуючи правову природу права на оприлюднення твору і право на подання заявки на реєстрацію промислової пропозиції,



які маючи особистий характер і майновий зміст, ми запропонували віднести до нової групи в системі інтелектуальних прав — *особистих майнових прав* [2]. Так само неоднозначні риси притаманні праву слідування і праву попереднього користувача.

Теоретичною основою цього дослідження стали праці дореволюційного цивіліста О.О. Піленко, радянських вчених Е.П. Гаврилова, О.С. Іоффе, дослідження сучасних вітчизняних та російських вчених А.Антонової, І.А. Близнеця, В.В. Бріксова, В.С. Дроб'язко, А.Єрьоміна, В.О. Калятіна, В.М. Крижної, О.М. Латієва, О.А. Підпригори, О.П. Сергєєва, а також іноземних юристів А. Дітца, Д. Ліпцик, Д. Порраса.

Метою статті є аналіз юридичної природи і характерних рис права слідування і права попереднього користувача, особливостей виникнення і реалізації та їх місця в системі інтелектуальних прав (особисті чи майнові).

Виклад основного матеріалу. **Право слідування** (від франц. *droit de suite*) було встановлено французьким законодавством у 1920 р. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів у ст. 14^{ter} надає цьому праву ознаку невідчужуваності, хоча і визнає, що це право передається *mortis causa*, але автор не користується цим правом як *jure conventionis* — його визнання базується на взаємності.

Право слідування (право перепродажу, *resale right*, право часткової участі) є правом автора твору образотворчого мистецтва, а у випадку його смерті — спадкоємців одержувати п'ять відсотків від ціни кожного наступного продажу твору, що йде за першим продажем, здійсне-

ним автором твору (ст. 27 Закону України "Про авторське право та суміжні права", далі — Авторський закон).

Підставами виникнення права слідування слід вважати наявність факту створення оригіналу або авторської копії твору образотворчого мистецтва та здійснення перепродажу цього оригіналу або копії відповідними організаціями (публічність продажу — на аукціоні).

Ознаками права слідування є:

- приналежність автору твору образотворчого мистецтва;
- це право стосується лише публічного перепродажу твору;
- невідчужуваність (не може бути передане за договором);
- строковість (діє весь строк дії виключних прав автора);
- майновий характер (право на отримання частини суми одержаної від публічного перепродажу).

Зазначені ознаки дають підстави для неоднозначного розуміння юридичної природи права слідування. По-перше, невідчужуваність є істотною ознакою особистих немайнових прав автора (ч. 2 ст. 14 Авторського закону), але перелік таких прав у ст. 14 є вичерпним і охороняються вони, відповідно до ч. 10 ст. 28 Закону, безстроково. По-друге, все ж таки це право може переходити у порядку спадкового правонаступництва — *mortis causa*. Така обставина дозволяє говорити про *алиментарний характер* права слідування: нерідко кошти від перепродажу є єдиним джерелом доходу авторів творів образотворчого мистецтва і членів їх сімей, тому закон передбачає перехід до цих осіб права користуватись доходами [3]. По-третє, сутність цього права безперечно — майнова, адже воно ніби рівноцінне



прибутку, який автори музичних або літературних творів отримують за кожне відтворення їхніх творів [4].

Немає єдиного погляду з приводу того, чи це право є окремою правомочністю зі складу виключного права на твір чи мова йде про "право на винагороду", завданням якого є компенсація несправедливості відносно автора шляхом забезпечення права на отримання винагороди, виплачуваної з прибутку від економічного використання його твору, реалізованого поза межами його абсолютного права на використання твору. Такий підхід, зокрема, має місце в законах про охорону авторських прав Германії (ст. 26) та Іспанії (ст. 24).

На думку А. Дельгадо Порраса щодо іспанської моделі регламентації права слідування, то "мова йде не безпосередньо про твір, а про матеріальну власність (унікальний екземпляр), частиною якого він є, в тому плані, що відправною точкою для пасивного суб'єкта цього права (який пов'язаний з автором зобов'язанням *propter rem*) є придбання екземпляру, внесеного в обіг в результаті операції продажу, а не чие-небудь право на використання твору" [5]. Ми підтримуємо таку позицію, оскільки, дійсно через особливості втілення в об'єктивній формі такого інтелектуального продукту як картина чи скульптура (неможливість копіювання без витрат на створення), після продажу такого об'єкту здійснення автором права використання значно утруднюється.

Стосовно переходу права слідування *mortis causa*, то воно не визнається в Германії, Чилі, Угорщині,

Італії і колишній Чехословаччині, тому припиняється зі смертю автора. З метою уніфікації правової охорони авторських прав на теренах Європейських співтовариств була прийнята Директива Європейського союзу 2001/84/ЄС від 27 вересня 2001 р. про право авторів на винагороду під час перепродажу оригінальних творів мистецтва¹ (далі — Директива) і є компромісом для тих країн, які не передбачили в національному законодавстві права слідування [6].

Проблемним є визначення об'єкта права слідування — згідно ст. 448 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) ним є оригінал художнього твору чи оригінал рукопису літературного твору, а виходячи з системного тлумачення ст. 433 ЦК — це всі об'єкти авторського права, тому таке визначення видається вкрай невдалим. Прийнятним є формулювання Авторського закону, де йдеться про "твори образотворчого мистецтва" під якими звичайно розуміють твори графічного і пластичного мистецтва [7]. Логічніше віднести до них твори живопису, скульптури та графіки — оригінали та авторські копії, які охороняються як самостійні об'єкти, що і зроблено у ст. 2 Директиви. Окрім цього ми не згодні з розповсюдженням права слідування на рукописи письменників і погоджуємося з віднесенням оригіналів фотографічних творів до кола об'єктів права слідування [8].

Істотною особливістю права слідування як прояву абсолютного характеру інтелектуального правовідношення є умовність [9]: воно діє лише в тих випадках, коли протя-

¹ Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of original work of art // www.eblida.org/ecup/lex.



гом строку виключного права відбувається зміна власника матеріального об'єкту, в якому втілено твір. З настанням умови, тобто обставини, щодо якої невідомо, настане вона чи ні², з сукупності всіх "третьох" осіб виокремлюється одна особа — новий власник, так відбувається конкретизація зобов'язаного суб'єкта — продавця твору образотворчого мистецтва. Таким чином, з абсолютного правовідношення із отримання частки від продажу, воно перетворюється на відносне.

На думку Е.П. Гаврилова, право слідування є наслідком реалізації права на розповсюдження, коли об'єктом розповсюдження є не розмножені копії твору, а власне його оригінал [10]. Отже, право слідування, посилення на яке зроблене у ч. 7 ст. 15 Авторського закону стосовно принципу вичерпання прав, на нашу думку, слід розуміти як *особисте виключне (майнове) право автора*.

Право попереднього користувача.

Своєрідною є юридична природа *права попереднього користувача* передбаченого як обмежене виключне право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (ст. 470 ЦК), компоновання інтегральних мікросхем (ст. 480 ЦК) і торговельні марки (ст. 500 ЦК). Таке право полягає у тому, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на реєстрацію вищезазначеного об'єкта або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки *в інтересах своєї діяльності використала даний об'єкт в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку* для такого використання, *має право на*

безоплатне продовження такого використання.

Вперше інститут попереднього користування було закріплено в німецькому (1891 р.) і австрійському (1897 р.) законодавстві [11]. В радянський період він розвивався не просто і починаючи з 1924 р. неодноразово модифікувався. Право попереднього користувача відоме законодавству багатьох країн і передбачене в ст. 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності. Це право виникає за наявності наступних умов:

по-перше, треба щоб два автори добросовісно незалежно один від одного створили два однакові промислові рішення, торговельні марки;

по-друге, це рішення повинно використовуватись особою, яка претендує на право попереднього користувача, або особа повинна здійснити значну і серйозну підготовку для такого використання;

по-третє, територіальна умова, яка означає, що використання або приготування до використання відбулось на території України, тоді як ці ж дії, вчинені в іншій державі не можуть бути підставою для виникнення такого права; і

по-четверте, використання промислового рішення або приготування до його використання має бути здійснене до подання заявки на видачу патенту на тотожне науково-технічне досягнення іншою особою [12].

Право попереднього користувача виникає в силу факту такого використання. Суб'єкт цього права не отримує ніякого документа, що підтверджує його право. Незважаючи

² Визначення умови взято зі ст. 212 ЦК, яка хоча і стосується правочину з відкладальною обставиною, вважаємо, що таке розуміння можливо застосувати в нашому випадку



на однозначність такого положення, іноді судова практика йде іншим шляхом. Так, Вищий господарський суд України у постанові від 18 січня 2005 року № 39/161, після наведення положень законодавства України щодо виникнення права попереднього користувача, зазначив, що це право може виникнути на підставі договору, що видається нам неправильним з вищевикладених обставин.

Важливим є наголос на відмінностях ознак виникнення відносних патентних правовідносин. Вони можуть виникати 1) з урахуванням волі патентовласника і його згоди (більшість ліцензійних правовідносин, які будуть розглянуті в наступних підрозділах роботи) і 2) без його волі (або, навіть, всупереч його волі) і в незалежності від його згоди (правовідносини, щодо надання примусової ліцензії і право попереднього користувача).

Під час створення наукових понять важливо не лише дотриматися вимог, які ставляться до їх утворення, але і безпомилково визначити місце, що відводиться новому поняттю в понятійному апараті певної науки. Продовжуючи цей методологічний постулат, проф. О.С. Іоффе наголошує, що "навіть, не перевіряючи правильність поняття по суті, можна з впевненістю стверджувати його помилковість або неопрацьованість, як тільки з'ясується, що воно не має координаційних або субординаційних зв'язків з тими теоретичними і емпірично апробованими категоріями, до яких це поняття тяжіє за змістом" [13].

Спробуємо продемонструвати ці прямі та зворотні функціональні зв'язки на прикладі патентного права та права попереднього користувача. Через ознаки *похідності* та *вто-*

ринності відображається пряма залежність одних суб'єктивних прав від інших. В основі похідності є лінійна залежність. Наприклад, право власності однієї особи (першопочаткове право) замінюється правом власності іншої особи (похідне право). Вторинність відрізняється функціональною залежністю. На одну і ту саму річ поряд з правом власності (первинне право) може існувати обмежене речове право: сервітут, право застави або право господарського відання (вторинне право).

Право попереднього користувача не може виникнути саме по собі, а потребує сукупності юридичних фактів, один з яких — факт державної реєстрації об'єкта патентного права. Отже, має місце пряма функціональна залежність: якщо немає патентного права, тоді не може бути права попереднього користувача, але зворотної залежності не існує. Тому патентне право — первинне, а право попереднього користувача відносно нього — вторинне.

На відміну від вторинності (суміжної ознаки) *обтяжуваність* відображає зворотну функціональну залежність, адже право попереднього користувача суттєво обмежує межі здійснення патентовласника. Нерідко в літературі в якості прикладу обтяженості виключного права називають право ліцензіата. Це випадок, коли є кілька нерівних за силою суб'єктивних права (виключне інтелектуальне право патентовласника і зобов'язальне інтелектуальне право ліцензіата), об'єктом яких є один і той самий інтелектуальний продукт. У ситуації з правом попереднього користувача об'єктом є аналогічні результати [14].

Специфічними рисами права попереднього користувача є:



- безоплатний характер;
- неможливість заборонити третім особам використання тотожного рішення;
- не може відчужуватись чи передаватись ліцензії на використання зазначеного об'єкта;
- обсяг використання не може бути розширений порівняно з тим, який мав місце до подання заявки на цей самий об'єкт. Державний департамент інтелектуальної власності розробив проект Закону "Про охорону прав на торговельні марки, географічні позначення та комерційні найменування", ч. 1 ст. 27 якого, дублюючи ст. 500 ЦК, додає, що "право попереднього користувача обмежується обсягом, в якому здійснювалось або передбачалося використання торговельної марки на дату пріоритету заявки, а за відсутності цієї дати — на дату подання заявки".

Право попереднього користувача поширюється не лише на використання тотожного, але і схожого знаку — це підтверджує і судова практика. Так, Постановою від 1 лютого 2005 року Вищий господарський суд України визнав, що використанням знаку є також застосування схожої з таким знаком торговельної марки, посилаючись на п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі — Закон про знаки).

Звернемо увагу на різницю між терміном "право попереднього користування", який законодавець вживав раніше, і "право попереднього користувача", який вживається у ЦК — зміщено акцент на управлену особу. Зазначеним правом наділяється безпосередньо особа, яка здійснила використання чи підго-

товку, тому передбачено спеціальний спосіб переходу такого права. Право попереднього користувача може передаватись або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою (ч. 2 ст. 500 ЦК).

Надання права попереднього користувача є характерним для патентного права і пояснюється можливістю паралельного винахідництва, тому є компромісом, оскільки у цьому випадку фактично відсутній критерій новизни пропозиції. Через те, що патентовласник не вправі забороняти попередньому користувачу використовувати винахід, відсутня потреба визнання охоронного документу недійсним. Інакша ситуація з торговельними марками: оскільки, сам факт використання позначення не спростовує новизни торговельної марки, то на цій підставі не можна визнати свідоцтво недійсним [15].

Слушно ставиться під сумнів умова підготовки до використання, адже для проведення дій, передбачених ч. 4 ст. 16 Закону про знаки, немає потреби у значній і серйозній підготовці, оскільки факт нанесення позначення на товар є використанням торговельної марки. Окрім того, через мізерні підготовчі дії досить важко встановити факт добросовісності попереднього використання торговельної марки [16].

Щодо об'єктів патентних прав існує реальна можливість встановити факт значної підготовки до використання (наприклад, створення дослідно-промислових зразків, придбання необхідного обладнання тощо). На наш погляд, це пов'язано з тим, що об'єкти патентних прав завжди є результатами творчої діяльності, на відміну від торговельних марок, створення яких часто не



вимагає творчих зусиль, а залучення в їх якості загальновідомих слів.

Цікавою є думка про наявність права післякористування, яке, наприклад, передбачене в Патентному законі Російської Федерації (п. 3 ст. 30.1). Мова йде про фактичне використання іншими особами позначення у проміжок між достроковим припиненням і відновленням виключних майнових прав на торговельну марку, якщо зазначені дії не вводять в оману споживачів [17].

Відсутність будь-якого правопосвідчуючого документа у попереднього користувача може стати причиною спорів щодо належної якості товарів та послуг, які надаються власником торговельної марки та попереднім користувачем. Можна за аналогією застосувати досвід зарубіжних країн, законодавством яких передбачено спеціальний механізм оформлення відносин особи, яка має право попереднього користування, з патентовласником. Це може виявитись у праві попереднього користувача вимагати від патентовласника видачі йому спеціального посвідчення (п. 4 § 23 Патентного

Закону Австрії), у видачі патентовласником такій особі простої ліцензії (п. 2 ст. 10 Закону про патенти на винаходи Бельгії) тощо. Про право попереднього користувача може робитись запис у відповідному реєстрі [18].

Висновки. Ми розглянули підходи до розуміння та проблеми правового регулювання права слідування, як елементу інтелектуальних прав автора та права попереднього користувача, як складової більшості промислових прав. Виходячи зі зроблених висновків, ми пропонуємо вважати ці права **особистими виключними інтелектуальними правами**.

Такий різновид інтелектуальних прав доцільно виокремити через їх особистий характер, з одного боку, і майновий зміст — з іншого. Саме через такий дуалізм юридична конструкція прав, обов'язків та юридичних фактів цих прав відрізняється від інтелектуальних особистих немайнових та виключних майнових прав. ♦

Література:

1. Дитц А. Пять столпов системы авторского права и угрожающая им опасность // ИС. Авторское право и смежные права, 2004. — № 11. — С. 33 — 45;
2. Томаров І.Є.. Особисті немайнові права на результати інтелектуальної діяльності // Зовнішня торгівля: економіка і право, 2006. — № 3. — С. 93.
3. Сергеев А.П.. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во "Проспект", 2004. — С. 233.
4. Близнак І., Антонова А. Право следования: состояние и перспективы развития // ИС. Авторское право и смежные права, 2005. — № 3. — С. 5.
5. Цит. по: Липчик Д. Зазнач. праця. — С. 186 — 187.



6. Еремін А.. *Вопросы регулирования права следования в российском законодательстве и европейской директиве* // *ИС. Авторское право и смежные права*, 2003. — № 2. — С. 15 — 20.
7. *Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підпризори, О.Д. Святоцького. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. — С. 146.*
8. Еремін А.. *Зазнач. праця.* — С. 16.
9. Латыев А.Н.. *Право следования в российском гражданском праве: <http://www.yurclub.ru/docs/civil/article63.html>*
10. Гаврилов Э.П.. *Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. Изд-во Наука. М., 1984. — С. 155.*
11. Пиленко А.А.. *Право изобретателя.* — М.: "Статут", 2001. — С. 68.
12. *Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Т. I. — С. 776.*
13. Иоффе О.С.. *Логические пределы понятий юридического лица, оперативно-управления, хозяйственного обязательства* // *Цивилистические исследования. Вып. 1: Сборник научных трудов памяти профессора И.В. Федорова / Под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова. М.: "Статут", 2004. — С. 38 — 39.*
14. Брикс В.В.. *Соотношение патентного права и права преждепользования* // *Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.* — 2005. — № 6. — С. 176 — 177.
15. Крижна В.. *Право преждепользования в патентном праве Украины* // *Предпринимательство, хозяйство и право, 1999. — № 2. — С. 37 — 39.*
16. Крижна В.М.. *Право попереднього користувача на торговельну марку за законодавством України* // *Вісник господарського судочинства, 2004. — № 3. — С. 222 — 223.*
17. Крижна В.М.. *Зазнач. праця.* — С. 224.
18. Калятин В.О.. *Интеллектуальная собственность (исключительные права): Учебник.* — М.: Норма — Инфра-М, 2000. — С. 261.