

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
Кабінету Міністрів України до проєкту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності»
(реєстраційний № 2659 від 20.12.2019), унесеного на розгляд
Верховної Ради України народними депутатами України
Калауром І. Р., Ватрасом В. А., Стефанчуком М. О.,
Стефанчуком Р. О. та іншими (далі – проєкт Закону)

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроєктом № 2659 передбачається удосконалити правовий механізм набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні, здійснити узгодження положень актів законодавства України у сфері інтелектуальної власності між собою та гармонізацію законодавства України у сфері інтелектуальної власності з правом Європейського Союзу.

Досягти поставленої мети пропонується шляхом внесення змін до актів законодавства України, що регулюють відносини інтелектуальної власності: Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), законів України у сфері інтелектуальної власності, інших законів України, які містять окремі норми, що стосуються набуття, здійснення та (або) захисту майнових прав інтелектуальної власності.

Міністерство фінансів України листом від 17.01.2020 № 07020-02-5/1401 повідомило про те, що реалізація законопроєкту № 2659 не вплине на дохідну та видаткову частини державного бюджету.

Листом від 11.03.2020 № 07020-02-5/7779 Міністерство фінансів України поінформувало про незмінність своєї позиції щодо законопроєкту № 2659.

Міністерство освіти і науки України листом від 23.01.2020 № 1/12-317 повідомило про відсутність зауважень та пропозицій до законопроєкту № 2659.

Листом від 18.03.2020 № 1/12-1414 Міністерство освіти і науки України поінформувало про те, що його позиція стосовно законопроєкту № 2659 залишилася незмінною.

Міністерство юстиції України листами від 28.01.2020 № 4036/792-4-20/8.1.4 та від 17.03.2020 № 12627/3640-4-20/8.1.2 повідомило наступне.

Законопроєкт № 2659 у цілому містить положення, які спрямовані на забезпечення єдиного підходу щодо визначення правового статусу і змісту майнових прав інтелектуальної власності, удосконалення правового механізму набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні, а також приведення вітчизняного законодавства у окресленій сфері відповідно до законодавства Європейського Союзу.

Водночас варто зауважити, що законопроєкт містить норми, які непридатні для стилістичного викладу законопроєктів. Також окремі положення законопроєкту мають техніко-юридичні недоліки, викладені з порушенням принципів правової визначеності та чіткості норми. Так, зокрема:



- деякі положення законопроекту не узгоджуються з понятійним апаратом ЦКУ, містять логічну побудову усталених фраз, непритаманну нормам, якими оперує вказаний Кодекс (наприклад, термінологічні конструкції «певним способом» (абзац третій підпункту 14 пункту 1 розділу I проекту Закону, підпункт 3 пункту 5 розділу I проекту Закону), «ефективний спосіб захисту» (підпункт 13 пункту 1 розділу I проекту Закону), «недобросовісне подання заявки» (абзац третій підпункту 5 пункту 9 розділу I проекту Закону), «приниження ділової репутації юридичної особи» (абзац шостий підпункту 14 пункту 1 розділу I проекту Закону);

- законопроектом пропонується внести зміни шляхом викладення відповідних статей та/або їх структурних частин у новій редакції, при цьому деякі пропоновані фрагментарні незначні зміни, у свою чергу, порушують логічний взаємозв'язок структурних частин статей, в які вносяться зміни (наприклад, абзац третій підпункту 6 пункту 1 розділу I проекту Закону; підпункт 17 пункту 1 розділу I проекту Закону; підпункти 22 - 24 пункту 1 розділу I проекту Закону, підпункт 30 пункту 1 розділу I проекту Закону);

- деякі пропоновані положення законопроекту звужують предмет правового регулювання статей, в які такі зміни вносяться (наприклад, підпункт 7 пункту 1 розділу I проекту Закону, пункт 11 розділу I проекту Закону);

- деякі пропоновані новації несуть у собі ризики виникнення суперечностей у застосуванні таких нововведень на практиці, особливо у «перехідний» період (наприклад, підпункти 11-12 пункту 1 розділу I проекту Закону).

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 75 Закону України «Про виконавче провадження» (далі – Закон), зокрема, передбачити відповідальність за невиконання без поважних причин рішення, яким боржнику заборонено неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності у відповідний спосіб (способи) шляхом накладення штрафу на такого боржника.

Запропонована зміна не може бути підтримана з наступних підстав.

Згідно з пунктом 1 частини другої статті 18 Закону виконавець зобов'язаний здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і Законом. Порядок виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення регламентовано статтею 63 Закону.

Згадана норма не передбачає накладення штрафу на боржника за невиконання рішення, за яким боржник зобов'язаний утриматись від вчинення певної дії. Зокрема, частиною четвертою статті 63 Закону передбачено, що виконавець під час виконання рішення про заборону вчиняти певні дії або про утримання від вчинення певних дій доводить до відома боржника резолютивну частину такого рішення, про що складає відповідний акт. Після складення акта виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.

При цьому, абзацом другим частини першої статті 40 Закону передбачено, що виконавче провадження, щодо якого винесено постанову про його закінчення, не може бути розпочате знову, крім випадків, передбачених Законом.

Водночас звертаємо увагу, що положеннями статті 382 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за невиконання судового рішення.

Фонд державного майна України листом від 22.01.2020 № 10-18-1311 повідомив наступне.

Законопроектom № 2659 пропонується в абзаці третьому статті 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі - Закон про оцінку) вилучити зі складу майна, яке може оцінюватися, нематеріальні активи, в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності. Водночас пропонується майнові права, які можуть оцінюватися (абзац 4 статті 3 Закону про оцінку), доповнити майновими правами інтелектуальної власності. При цьому з майна або майнових прав, які підлягають незалежній оцінці, взагалі вилучаються нематеріальні активи як частина необоротних активів підприємства.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242, нематеріальний актив визначається як немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) і знаходиться на підприємстві у цілях використання протягом періоду більше як одного року для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або надання в оренду іншим особам. До нематеріальних активів належать:

1) права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

2) право користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

3) права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

4) права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові знаки, сорти рослин, породи тварин, «ноу-хау», захист від недобросовісної конкуренції тощо);

5) авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо);

6) гудвіл - це перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання;

7) інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

При цьому слід зауважити, що більша половина вартості активів підприємства може становити вартість його нематеріальних активів, які забезпечують власнику дохід або іншу користь, мають вартість, але не мають матеріальної форми.

Окрім того, відповідно до статті 1 Закону про оцінку його положення поширюються на правовідносини, які виникають у процесі здійснення оцінки майна, майнових прав, що належать фізичним та юридичним особам. Метою законопроекту № 2659 є забезпечення з боку держави дієвого правового механізму набуття, здійснення та захисту права інтелектуальної власності, а також ним передбачається внесення змін до актів законодавства України, що регулюють відносини інтелектуальної власності.

Ураховуючи наведене, Фонд державного майна України як орган державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, наполягає на виключенні пункту 11 розділу I законопроекту № 2659 щодо змін до Закону про оцінку як таких, що не стосуються мети запропонованого законопроекту.

Листом від 13.03.2020 № 10-18-5229 Фонд державного майна України підтвердив свою позицію щодо законопроекту № 2659.

Мінекономіки щодо запропонованих законопроектом № 2659 змін до ЦКУ зазначає наступне:

- положення частини другої статті 425 ЦКУ щодо можливості безстрокової дії окремих майнових прав інтелектуальної власності вважаємо необґрунтованим та таким, що не відповідає положенням міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності;

- у статті 437 ЦКУ як приклади об'єктивної форми твору згадуються, зокрема, письмова, речова, електронна форма. Такі уточнення, на наш погляд, є умовними і вкрай суперечливими, оскільки письмова форма може вважатися речовою, а в електронній формі може втілюватися письмова (електронний текст);

- частина перша статті 424 ЦКУ суперечить міжнародному законодавству у сфері суміжних прав, оскільки перелік суміжних прав має бути чітко визначений в законі і не може впливати з характеру об'єкта права інтелектуальної власності;

- у статті 440 ЦКУ не передбачено виключне право дозволяти використання твору, тому запропоновані законопроектом майнові права обмежуються лише правом на використання об'єктів інтелектуальної власності самим правоволодільцем, що взагалі унеможлиблює реалізацію майнових прав, права на винагороду.

- вищезазначене зауваження стосується також статті 452 ЦКУ;

- запропонований змінами до статті 441 ЦКУ виключний перелік майнових прав на твір не відповідає міжнародному законодавству у сфері авторського права, а також міжнародній та європейській практиці з означеного питання. Перелік майнових прав на твір має бути невичерпним;

- у частині третій статті 451 ЦКУ, з огляду на термінологію Закону України «Про авторське право і суміжні права», слово «трансляції» слід замінити словами «публічного сповіщення»;

- включення до статті 452 ЦКУ нової частини (третьої) не вбачається доцільним, оскільки вона стосується умов розпорядження майновими правами на основі лише певних видів договорів (публічні ліцензії). Враховуючи зазначене, вважаємо недоцільним її включення до статті «Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав». При цьому також зауважуємо, що публічні ліцензії застосовуються й до об'єктів авторського права;

- запропонований у статті 453 ЦКУ перелік способів використання виконання суперечить статті 39 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (Майнові права виконавців);

- запропонований у статті 454 ЦКУ перелік способів використання фонограми та відеограми суперечить відповідному переліку способів використання, визначеному у частині першій статті 40 Закону України «Про авторське право і суміжні права» «Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм».

- запропоновані змінами до абзацу першого частини першої у статті 455 ЦКУ доповнення до переліку способів використання передачі (програми) організації мовлення суперечать відповідним способам використання передачі (програми) організації у переліку, визначеному частиною першою статті 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (Майнові права організацій мовлення). Разом з тим, законопроектом № 2659 не пропонується відповідних змін до статті 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права», що спричинить до колізії норм Закону та ЦКУ.

Щодо запропонованих законопроектом № 2659 змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» зазначаємо наступне:

- статтею 33 цього Закону не передбачена можливість укладання ліцензійного договору на використання твору в електронній формі (лише в письмовій). Разом з тим, договори в електронній формі набули поширення.

- у частині другій статті 33 цього Закону розмір і порядок виплати авторської винагороди є однією з істотних умов договору щодо розпорядження майновими правами на об'єкти авторського права. Разом з тим, відповідно до запропонованих змін до статті 445 ЦКУ автор має право на плату за використання його твору, якщо інше не встановлено договором або законом. Таким чином, застосування договорів, якими встановлено відмову автора від винагороди, може призвести до недотримання істотної умови договору щодо розпорядження майновими правами на об'єкти авторського права про розмір і порядок виплати авторської винагороди.

Таким чином, законопроект № 2659 може суттєво погіршити правозастосування у сфері авторського права і суміжних прав.

Разом з тим, законопроектом № 2659, незважаючи на ряд змін до ЦКУ, не пропонуються зміни, спрямовані на усунення деяких розбіжностей, які існують між нормами ЦКУ та спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності.

Зокрема, з метою уникнення дублювання норм ЦКУ та цього Закону вважаємо за доцільне:

- передбачити у статті 453 положення про те, що використання об'єктів суміжних прав здійснюється відповідно до цього Кодексу та закону;
- виключити статті 454 та 455.

Крім того, у чинній статті 445 ЦКУ, з огляду на норми законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, неправильно застосовано термін «плата», який слід замінити на термін «винагорода».

З урахуванням зазначеного, законопроект № 2659 потребує суттєвого доопрацювання.

**Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України**

Ігор ПЕТРАШКО