



НАСЛЕДОВАНИЕ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

Сергей БУТНИК-СИВЕРСКИЙ,

научный сотрудник Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности
Национальной академии правовых наук Украины

Summary

In article the author considers the issue of inheritance of the right to obtain a patent on an invention, utility model, industrial design, and also analyses legal literature and legislation. The author determines that in practice the notary can't put the right to obtain a patent in the certificate of inheritance. To solve this problem, the author proposes to put applicant's rights regarding application on appropriate object in such certificate and also recommends amending the Procedure of making notarial acts by notaries of Ukraine. In addition, the author proposes to specify in the legislation that if applicant's heir (heirs) acquired a right to obtain a patent, an application for applicant's change shall be signed and submitted by applicant's heir (heirs).

Key words: right to obtain a patent, inheritance, heritage, invention, utility model, industrial design.

Аннотация

В статье рассматривается вопрос наследования права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, анализируется юридическая литература и законодательство. Автор обнаруживает, что нотариус на практике не может указывать о праве на получение патента в свидетельстве о праве на наследство. Для решения этой проблемы автором предлагается указание в таком свидетельстве о правах заявителя по заявке на соответствующий объект, рекомендуется внесение изменений в Порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины. Кроме того, предлагается предусмотреть в законодательстве, что в случае, если право на получение патента получил наследник (наследники) заявителя, то заявление о замене заявителя подписывается и подается наследником (наследниками) заявителя.

Ключевые слова: право на получение патента, наследование, наследство, изобретение, полезная модель, промышленный образец.

Постановка проблемы. Гражданский кодекс Украины [1] (далее – ГК Украины) в книге 6 регулирует целый комплекс разнообразных правоотношений, возникающих в связи с наследственным правопреемством, а также раскрывает особенности наследования отдельных видов имущества и имущественных прав, таких как право на земельный участок, право на вклад в банке, право на получение страховых выплат и так далее.

Что же касается прав интеллектуальной собственности, то ГК Украины вопросу их наследования, к сожалению, не уделяет должного внимания. То самое можно сказать о праве на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, о котором лишь отмечается в специальных законах и подзаконных нормативно-правовых актах и только в том аспекте, что право на получение патента имеет правопреемник (наследник) изобретателя или автора промышленного образца.

В связи с недостаточностью правового регулирования этого вопроса могут возникать трудности в практике правоприменения, в частности, при оформлении нотариусом права на наследство и последующей регистрации наследниками изменения лица заявителя по соответствующей заявке на изобретение, полезную модель, промышлен-

ленный образец в Государственной службе интеллектуальной собственности Украины (далее – Государственная служба).

Актуальность темы исследования объясняется отсутствием надлежащей законодательной регламентации перехода в порядке наследования права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также недостаточностью раскрытия этого вопроса в литературе, что может затруднять толкование и применение соответствующих норм наследственного права и законодательства о нотариате на практике.

Состояние исследования. В юридической литературе имеется небольшое количество научных работ, в которых частично рассматривается вопрос наследования права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Основные же исследования этой проблемы в литературе отсутствуют. Теоретической основой статьи стали труды по вопросам права интеллектуальной собственности таких ученых дореволюционного, советского и современного периодов: А. Пиленко, А. Юрченко, Б. Антимонова, К. Граве, А. Сергеева, Е. Павловой и других.

Целью статьи является исследование вопроса правового регулирования наследования права на получение

патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также разработка рекомендаций по его усовершенствованию.

Новизна работы заключается в том, что в ней предпринята попытка сформулировать предложения по внесению изменений в законодательство, направленных на решение проблемы оформления права на наследство при переходе права на получение патента к наследникам.

Методами исследования, использованными при написании статьи, являются анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, специально-юридический и системно-функциональный методы.

Изложение основного материала. Согласно ст. 1216 ГК Украины наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя), к другим лицам (наследникам). Соответственно, имущественные права интеллектуальной собственности, в том числе на изобретение, полезную модель, промышленный образец, также могут быть объектом наследования, если они принадлежали наследодателю.

Однако в случае, если на момент открытия наследства наследодатель еще не получил патент, а только подал заявку на изобретение, полезную



модель или промышленный образец, имущественные права на такой объект действовать еще не начали, а потому не могут входить в состав наследства. Это значит, что в таком случае к наследникам переходит право на получение патента.

В соответствии со ст. 7 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» [2] право на получение патента имеет автор или его наследник, если иное не предусмотрено настоящим законом. То есть здесь предполагается, что по наследству могут переходить не только права, вытекающие из патента, но и право на его получение.

Если же обратиться к Закону Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» [3], то можно установить, что этот вопрос освещается здесь несколько иначе. Так, в соответствии со ст. 8 этого акта право на получение патента имеет изобретатель, если иное не предусмотрено настоящим законом. Конечно, права наследников этим положением не ограничиваются, поскольку действует ст. 10 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели», в которой установлено, что право на получение патента имеет правопреемник изобретателя, а им, конечно же, может быть и наследник. Однако, на наш взгляд, не мешало бы также указать в этом законе, что право на получение патента имеет непосредственно наследник изобретателя, как это имеет место в Законе Украины «Об охране прав на промышленные образцы».

Право на получение патента, которое переходит к наследникам, теоретически должно реализовываться путем подачи заявления наследником о внесении изменений в заявку с целью регистрации изменения лица заявителя. Однако наследники еще не признаются заявителями, им не разрешено вносить изменения в заявку, поэтому они должны добавить документ о праве наследования, чтобы доказать правомерность такого действия.

С. Довгий, В. Жаров, В. Зайчук и другие исследователи отмечают, что оформление наследственных прав в этой сфере имеет определенные особенности, и до вынесения решения о выдаче патента нотариус не вправе выдать свидетельство о праве на его

наследование. В таком случае для подтверждения своих прав наследники подают другие документы. А. Сергеев утверждает: «С одной стороны, ими являются документы, свидетельствующие об открытии наследства (свидетельство о смерти наследодателя, решения суда об объявлении его умершим), а с другой – документы, свидетельствующие о том, что заявитель является наследником по закону (выписки из метрических книг, запись в паспорте о детях, муже, судебное решение об установлении отцовства и так далее) или по завещанию (копия завещания)» [4, с. 450–451; 5, с. 164]. Примерно такой же точки зрения придерживается Е. Павлова, которая, кроме того, отмечает, что в этом случае наследник выступает в заявке как заявитель, а наследодатель указывается как автор [6, с. 37].

Однако следует выяснить вопрос соответствия указанного порядка нормам ГК Украины. Согласно ст. 1218 ГК Украины в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти. Поэтому субъективное право на получение патента может переходить по наследству, в связи с чем логично предположить, что о нем также может быть указано в свидетельстве. Однако существующая в Украине практика, когда нотариус не выдает свидетельство, которое подтверждало бы переход права на получение патента по наследству, объясняется, вероятно, следующим: 1) это право не является имущественным (его трудно отнести и к личным неимущественным правам); 2) оно имеет более административно-правовой, чем гражданско-правовой характер, так как является элементом правоотношений, возникающих между заявителем и государственным органом (Государственной службой); 3) юридическим следствием его реализации не всегда является получение патента, поскольку при отсутствии патентоспособности технического решения ведомство может отказать в выдаче охранного документа.

Еще в начале XX века А. Пиленко предлагал различать «право на патент» и «право из патента». Относительно первого ученый отмечал: «Содержание права на патент заклю-

чается в возможности требовать, чтобы данный орган <...> при данных условиях (субъективных, объективных и формальных) совершил данное действие (выдал патент)» [7, с. 339]. Исследователь также считал: «Не эмбрион, не неполное право даем мы изобретателю в допатентный период. Кристально ясное и отчетливое требование по отношению к органам власти присваиваем мы ему. Нужно только отрешиться от мысли, что патентное право с момента изобретения и вплоть до истечения срока патента является единым правомочием, «с головы и до пят» гражданским правом» [7, с. 641]. Таким образом, А. Пиленко не относил право на патент (по украинскому законодательству – право на получение патента) к гражданскому праву. Исходя из содержания его мыслей, оно является административным.

Советский ученый А. Юрченко в свое время отмечал, что по законодательству допускается переход к наследникам права на получение авторского свидетельства или патента на изобретение и удостоверения на рационализаторское предложение, и право на патент может быть переуступлено другому лицу на основе гражданско-правовой сделки. Исследователь утверждал, что это свидетельствует о переходе к указанным лицам права на обращение к изобретательскому органу за признанием предложения наследодателя объектом изобретательских прав с вытекающими из этого последствиями. Нельзя считать, что при такой передаче передаются уже существующие субъективные изобретательские права, так как еще не известно, будут ли они признаны возникшими [8, с. 103]. Таким образом, из позиции А. Юрченка можно установить, что он также признает право на получение патента правом требования к органу власти, то есть административным правом, хотя передача этого права все же осуществляется с помощью гражданско-правовых средств.

В противовес указанным мыслям Б. Антимонов и К. Граве считают, что право получать авторское свидетельство или патент является личным неимущественным правом изобретателя, как и право на защиту имени изобретателя в связи с изобретением. При этом ученые отмечают, что право получать



авторское свидетельство или патент переходит по наследству [9, с. 73].

Рассматривая вопрос оформления права на наследство, следует отметить, что с юридической точки зрения обращение к Государственной службе не со свидетельством о праве на наследство, а с другими документами, которые определенным образом подтверждают статус наследника (выпиской из метрических книг, записью в паспорте о детях или другом супруге и так далее), свидетельствует только о принадлежности лица к той или иной очереди наследников по закону, а копия завещания – о праве на принятие наследства, но не о факте его принятия, а там более – о праве на само наследство. Обратившись с такими документами в Государственную службу, теоретически наследник может затем отказаться от принятия наследства, не приняв его, или он может быть вообще отстранен от права на наследование. В этих случаях право на получение патента должны иметь уже другие наследники, но устранить того наследника, который в первую очередь воспользовался этим правом и оплатил соответствующий сбор, вероятно, будет трудно.

Однако даже если Государственная служба признает указанные документы в качестве доказательства принадлежности права на получение патента наследнику, осуществление замены лица заявителя на наследника все равно может иметь некоторые трудности в правовом регулировании. Так, Правила рассмотрения заявки на изобретение и заявки на полезную модель [10] в п. 1.6 устанавливают, что замена заявителя осуществляется в результате передачи права на получение патента на основании договора, применения закона или выполнения решения суда, в результате реорганизации или ликвидации юридического лица и так далее. Если после подачи заявки до принятия решения о выдаче патента или об отказе в его выдаче другое лицо приобрело право на получение патента, то заявитель или лицо, которое приобрело это право, должен подать в Государственную службу заявление о замене заявителя, к которому прилагается документ или заверенная копия документа, являющегося основанием для такой замены. В заявлении также должны быть указаны сведения о новом заявителе. Заяв-

ление подписывают заявитель и лицо, которое приобрело право на получение патента. Если происходит замена не всех заявителей, то заявление о такой замене подписывают все заявители, которые подавали заявку.

То есть согласно Правилам рассмотрения заявки на изобретение и заявки на полезную модель заявление о замене заявителя должен подписывать не только правопреемник заявителя, но и сам заявитель, что в случае наследственного правопреемства является, конечно же, невозможным.

Закон Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» в п. 5 ст. 16 также устанавливает, что заявитель может вносить в заявку изменения, связанные с изменением лица заявителя, при условии согласия указанных в заявке других заявителей. Такие изменения может с согласия всех заявителей вносить также лицо, желающее стать заявителем. Таким образом, закон предусматривает возможность изменения личности заявителя не по его личному заявлению, а по заявлению другого лица, например, его наследника, однако указывает при этом также на необходимость согласия самого заявителя, которое проявляется в его подписи в заявлении.

Правила рассмотрения заявки на изобретение и заявки на полезную модель и Закон Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» должны были бы учитывать ситуацию, которая складывается при наследственном правопреемстве, когда подпись на заявлении о замене заявителя требуется только от наследника, однако такие нормы в них, к сожалению, отсутствуют.

Что касается промышленных образцов, то об изменении лица заявителя вообще ничего не говорится ни в Правилах составления и подачи заявки на промышленный образец [11], ни в Правилах рассмотрения заявки на промышленный образец [12]. И только в п. 5 ст. 14 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» содержится норма, что заявитель может вносить в заявку изменения, связанные с изменением лица заявителя, при согласии указанных в заявке других заявителей. Такие изменения с согласия всех заявителей может вносить также лицо, желающее стать заявителем.

Такое состояние законодательного обеспечения изменения лица заявителя заставляет наследника и нотариуса ждать выдачи патента на имя умершего наследодателя, и только после этого осуществлять оформление права на наследство с последующей государственной регистрацией смены собственника патента. Однако для любого юриста очевидно, что выдача патента на имя умершего заявителя не является правомерной, и такой патент может быть в будущем легко признан недействительным в судебном порядке заинтересованным лицом. Кроме того, права, которые будут вытекать из такого патента, не могут входить в состав наследства, так как на момент его открытия еще не существовали, а потому нотариус не вправе выдать на них свидетельство. А значит, более правильной с юридической точки зрения является замена заявителя на наследника, реализация права на получение патента и приобретение им новых прав, которые не принадлежали наследодателю.

Необходимо также отметить, что в случае подачи наследодателем заявки в Государственную службу к наследникам переходит не только право на получение патента, но и право на конвенционный приоритет, который составляет 12 месяцев для изобретений (полезных моделей) и 6 месяцев для промышленных образцов с даты подачи заявки. Так, в соответствии со ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности [13] любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец в одной из стран Союза по охране промышленной собственности, или правопреемник этого лица пользуется для подачи заявки в других странах правом приоритета в течение указанных сроков. То есть в этом международно-правовом акте определяется, что к правопреемнику (а им может быть и наследник) заявителя переходит право на конвенционный приоритет.

Чтобы воспользоваться полученным по наследству правом на приоритет заявки, поданной в Украине, подав заявку на такое же изобретение (полезную модель, промышленный образец) в другой стране Союза по охране промышленной собственности, наследник должен там заявить



о своем праве на приоритет и доказать в порядке, предусмотренном законодательством этой страны, надлежащую подачу заявки в Украине (например, предоставив копию заявки), а также предоставить доказательство того, что он является правопреемником заявителя.

В этом случае наследник, конечно, может столкнуться с той же проблемой, которая рассматривалась выше. Нотариус может не выдать свидетельство о праве на наследство с указанием в нем о праве на получение патента. А потому, чтобы доказать свое правопреемство в отношении заявки, наследник должен сначала подать в Государственную службу заявление о замене заявителя, а уже потом, после внесения этого изменения в заявку, заявлять о праве на приоритет в соответствующей стране. Однако, как уже отмечалось ранее, доказывание наследником своего статуса в Государственной службе может быть затруднено.

Выводы. В законодательстве Украины присутствует некоторая неопределенность вопроса перехода по наследству права на получение патента. Несмотря на то, что в нормативных актах о таком переходе говорится, нотариус на практике не может указывать о праве на получение патента в свидетельстве о праве на наследство.

Наиболее приемлемым вариантом решения этой проблемы, не нарушающим общей наследственной процедуры, видим указание нотариусом в свидетельстве о праве на наследство о правах заявителя по заявке на изобретение (полезную модель, промышленный образец) и последующее обращение наследника в Государственную службу с заявлением об изменении лица заявителя и этим свидетельством. При этом нотариус должен сделать соответствующий запрос в Государственную службу относительно поданных наследодателем заявок.

Считаем, что указанный термин «права заявителя по заявке» фактически включает в себя и право на получение патента, и право на конвенционный приоритет, и все остальные предусмотренные законодательством права, принадлежащие заявителю (например, право на отзыв заявки, на изменение своего представителя и другие). Поэтому данный термин, с одной сторо-

ны, не вступает в конфликт с нормами законодательства об интеллектуальной собственности, где используется термин «право на получение патента», а с другой – не противоречит принципам наследственного права и положениям законодательства о нотариате.

С целью нормативного закрепления указанного предлагаем в Порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины [14] установить, что в свидетельстве о праве на наследство может содержаться указание на наследование прав заявителя по заявке на изобретение (полезную модель, промышленный образец).

Такая норма устранила бы неоднозначное правоприменение нотариусами при наследовании права на получение патента, а также позволила бы наследникам без трудностей доказывать Государственной службе наличие прав заявителя по соответствующим заявкам.

Кроме того, в законодательстве необходимо предусмотреть, что в случае, если право на получение патента получил наследник (наследники) заявителя, заявление о замене заявителя подшивается и подается в Государственную службу наследником (наследниками) заявителя.

Список использованной литературы:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
2. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.
3. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32.
4. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : [учебник] / А.П. Сергеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ООО «ТК Велби», 2003. – 752 с.
5. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчук та ін. – К. : Форум, 2002. – 319 с.
6. Павлова Е. Наследование интеллектуальной собственности / Е.Павлова //

Закон: журнал для деловых людей. – 2001. – № 4. – С. 31–37.

7. Пиленко А.А. Право изобретателя / А.А. Пиленко ; редкол. : Н.В. Козлова, С.М. Корнеев, Е.В. Кулагина, П.А. Панкратов. – М. : Статут, 2001. – 688 с.

8. Юрченко А.К. Проблемы советского изобретательского права / А.К. Юрченко. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1963. – 180 с.

9. Антимонов Б.С. Советское наследственное право / Б.С. Антимонов, К.А. Граеве. – М. : Гос. изд-во юридической литературы, 1955. – 264 с.

10. Правила розгляду заявки на винахід і заявки на корисну модель : затвержені Наказом Міністерства освіти і науки України № 197 від 15 березня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – Ст. 887.

11. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок : затвержені Наказом Міністерства освіти і науки України № 110 від 18 лютого 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 11. – Ст. 531.

12. Правила розгляду заявки на промисловий зразок : затвержені Наказом Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2002 р. № 198 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 773.

13. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. // Інтелектуальна власність. Міжнародні договори України / В.О. Жаров, А.М. Горнісевич, М.О. Василенко. – К. : ТОВ «Альфа ПіК», 2007. – С. 96–121.

14. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : затверджений Наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22 лютого 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 17. – Ст. 632.