

КОЛІЗІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

DOI: 10.15330/apiclu.70.2.25-2.33

УДК 347.7 (341.9)

Постановка проблеми. Правове регулювання відносин інтелектуальної власності є важливою частиною сучасного регулювання приватноправових відносин, оскільки належне правове забезпечення використання та захисту нематеріальних результатів праці людини (ідей, творів, винаходів та ін.) є критично важливим для розвитку усіх сфер суспільного життя.

Необхідність визнання та захисту прав інтелектуальної власності у зарубіжних країнах, укладення транскордонних правових актів щодо об'єктів права інтелектуальної власності, численні випадки порушення чи спадкування відповідних прав у інших країнах обумовлюють необхідність визначення, право (національний правопорядок) якої держави слід застосовувати для врегулювання відповідних правовідносин. Відтак актуальною є потреба у використанні традиційного для міжнародного приватного права колізійного методу регулювання, який ґрунтується на системі колізійних норм, закріплених у національних законодавствах держав та міжнародних договорах.

Таким чином, існує об'єктивна необхідність розгляду теоретичних та практичних питань колізійного регулювання відносин інтелектуальної власності з іноземним елементом із врахування сучасних тенденцій щодо його розвитку та міжнародно-правової уніфікації.

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Проблеми колізійного регулювання відносин інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві розглядалися у працях А.С. Довгерта, Ю.М. Капіци, В.І. Кисіля, Г.С. Фединак, а також інших науковців. Однак дане питання у вітчизняній літературі висвітлено дещо об-

межено, а саме колізійне регулювання відносин інтелектуальної власності переживає етап свого становлення та адаптації до нових викликів сучасності. Відтак існує необхідність розглянути це питання із врахуванням новітніх напрацювань доктрини та практики правового розглянути регулювання.

Метою даної статті є розгляд питання про особливості колізійного регулювання відносин інтелектуальної власності з іноземним елементом та сучасні тенденції його розвитку.

Виклад основного матеріалу. За узагальненням Ю.М. Капіци, на сьогодні існують два основні підходи щодо спеціального колізійного регулювання у сфері відносин інтелектуальної власності з іноземним елементом:

- застосування права держави, де було створено об'єкт інтелектуальної власності (*lex originis*), тобто тієї держави, у якій вперше здійснено виконання, передача (програма) організації мовлення, вироблена фонограма, отримано охоронний документ на об'єкт промислової власності тощо;

- застосування права держави, де вимагається захист права інтелектуальної власності (*lex loci protectionis*), тобто тієї держави, у якій мав місце акт використання або порушення права інтелектуальної власності [1, с. 98].

При цьому у якості основного підходу прийнято розглядати застосування колізійного правила (прив'язки) «закон місця охорони» (*lex loci protectionis*) [1, с. 98-99; 2, с. 131], оскільки на сьогодні саме воно переважно застосовується у міжнародних конвенціях з питань інтелектуальної власності (насамперед – у «Бернській конвенції» як базовій міжнародній угоді з авторського права), закріплено у праві ЄС (ч. 1 ст. 8 Регламенту «Рим II») [3], «Принципах колізійного права у галузі інтелектуальної власності» (Принципи CLIP) (ст. 3:102) [4] та інших міжнародних актах.

Так, у «Бернській конвенції про охорону літературних і художніх творів» правило (прив'язка) «закон місця охорони» (*lex loci protectionis*) регламентує питання обсягу охорони та засобів захисту авторських прав (ч. 2 ст. 5), термінів їх охорони (ч. 8 ст. 7), визначення осіб, що мають авторське права на кінематографічний твір (п. а ч. 2 ст. 14bis) та ін. Згідно ч. 2 ст. 5 Конвенції, «обсяг охо-

рони, рівно як і засоби захисту, що забезпечують автору охорону його прав, регулюються виключно законодавством країни, в якій виникає потреба в ній» [5].

Однак правило (прив'язка) *lex loci protectionis*, з одного боку, все ж не є загальноживаним для всіх міжнародних договорів у сфері відносин інтелектуальної власності, а з іншого боку – практика його тлумачення та застосування можуть суттєво різнитися. Адже, як відзначається у фахових публікаціях, при застосуванні *lex loci protectionis* під «законом місця охорони» можна розглядати: а) право держави, у якій здійснюється використання права інтелектуальної власності; б) право держави, у якій у правоволоділець бажає отримати захист; в) право держави, суд якої розглядає справу; г) право держави, на території якої були порушені авторські права [2, с. 131]. При цьому у двох останніх випадках може відбуватися фактична (або й законодавчо закріплена) заміна *lex loci protectionis* аналогічними за змістом колізійними правилами (прив'язками): відповідно, «закон суду» (*lex fori*) чи «закон місця заподіяння шкоди» (*lex loci delicti commissi*).

У свою чергу, на рівні національного (внутрішнього) правового регулювання законодавства, правозастосовча практика та доктрина різних країн можуть передбачати достатньо відмінні підходи до колізійного регулювання різних аспектів транснаціональних відносин інтелектуальної власності. Зокрема, як вказується у літературі, якщо до прав інтелектуальної власності, які підлягають реєстрації, у переважній більшості країн застосовується правило *lex loci protectionis*, то щодо прав інтелектуальної власності, які такої реєстрації не потребують, в одних державах застосовують правило *lex loci protectionis* (ФРН, Австрія, Бельгія, Японія та ін.), а в інших – правило *lex originis* (Франція, США) [1, с. 98]. Водночас ще більш різноманітним є колізійне регулювання відносин щодо права інтелектуальної власності на т.з. «службові твори» (твори, створені найманими працівниками), оскільки тут, зокрема, можуть застосовуватися: *lex contractus* (Бельгія); *lex loci protectionis* (КНР); змішаний підхід (Австрія); принцип місця роботи найманого працівника (ст. 60 «Європейської патентної конвенції» (1973 р.)) [1, с. 98-99] та ін.

Таким чином, можна констатувати відсутність у доктрині та практиці міжнародного приватного права єдиного спеціального правила (прив'язки) щодо колізійного регулювання відносин інтелектуальної власності з іноземним елементом.

Додатково дане питання ускладнюється багатоманітністю відносин інтелектуальної власності та т.з. «розщепленням» їх колізійного регулювання. Так, у якості колізійних питань можна відзначити наступні аспекти правового регулювання відносин інтелектуальної власності з іноземним елементом:

- перелік об'єктів права інтелектуальної власності;
- перелік суб'єктів права інтелектуальної власності;
- перелік прав інтелектуальної власності, підстави і порядок їх виникнення (набуття), зміни та припинення;
- зміст немайнових і майнових прав інтелектуальної власності;
- строки чинності прав інтелектуальної власності;
- правове регулювання правочинів щодо об'єктів права інтелектуальної власності;
- захист права інтелектуальної власності;
- підсудність спорів щодо права інтелектуальної власності [1, с. 98; 6, с. 125] та ін.

Розщеплення правового регулювання («розщеплення статуту», колізія статутів) як достатньо поширене у сфері міжнародного приватного права явище передбачає застосування згідно колізійних норм положень матеріального права різних правопорядків для регулювання окремих елементів (аспектів) правового режиму відповідних правовідносин [7, с. 142-144; 8, с. 43]. Відтак можна спостерігати певну тенденцію, за якої правила *lex originis* та *lex loci protectionis* переважно застосовуються для врегулювання питань дійсності і захисту права інтелектуальної власності, в той час як, приміром, питання правочинів, об'єктами яких є права інтелектуальної власності, регламентуються колізійними правилами, характерними для регулювання договірних зобов'язань (в першу чергу – *lex contractus*) [1, с. 99], недоговірні зобов'язання внаслідок порушення права (прав) інтелектуальної власності (в тій чи іншій мірі) – згідно колізійних правил про недоговірні зо-

бов'язання (*lex loci delicti commissi* та ін.¹), а спадкування прав інтелектуальної власності – згідно колізійних правил про спадкування [2, с. 131-133].

Загалом ж, як відзначається у наукових публікаціях, на сьогодні колізійне регулювання відносин інтелектуальної власності з іноземним елементом недостатньо розвинене, а спеціальні колізійні та юрисдикційні правила у цій сфері ще тільки починають складатися [9, с. 239; 10, с. 127].

При цьому, поряд із намаганням щодо розробки та прийняття відповідних міжнародних договорів, слід відзначити спроби напрацювання фахівцями різних країн універсальних доктринальних правил щодо колізійного регулювання міжнародних відносин інтелектуальної власності (т.з. «акти гармонізації права»). Це, зокрема, підготовлені Європейською групою Макса Планка з питань колізійного права в галузі інтелектуальної власності «Принципи колізійного права у галузі інтелектуальної власності» (Принципи CLIP) [4]; а також інші подібні наукові розробки: «Інтелектуальна власність: принципи визначення підсудності, вибору права та здійснення судочинства у транскордонних справах» Американського інституту права (Принципи ALI), «Принципи розгляду спорів у галузі міжнародного права інтелектуальної власності» Корейської асоціації міжнародного приватного права (Принципи KOPILA) тощо [11, с. 134].

Якщо звернутися до чинного законодавства нашої держави із даного питання, то розділ IV «Колізійні норми щодо прав інтелектуальної власності» Закону України «Про міжнародне приватне право» містить лише дві статті із даного питання (ст. 36-37).

Згідно ст. 36 Закону України «Про міжнародне приватне право», до правочинів, предметом яких є право інтелектуальної власності, застосовується право, що визначається згідно загальних правил цього Закону про регулювання правочинів та договірних зобов'язань. Таким чином, основним колізійним правилом

1 Як приклад – додаткове (субсидіарне) правило щодо колізійного регулювання позадоговірних зобов'язань у сфері інтелектуальної власності, передбачене ч. 2 ст. 8 Регламенту (ЄС) № 864/2007 Європейського Парламенту і Ради «Про право, що підлягає застосуванню до недоговірних зобов'язань». URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/864/oj>

(прив'язкою) із даного питання є *lex voluntatis* (відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону, зміст правочину може регулюватися правом, яке обрано сторонами, якщо інше не передбачено законом). За відсутності здійсненого сторонами договору вибору права щодо ліцензійних договорів застосуванню підлягає право держави місця проживання або місцезнаходження ліцензіара (ч. 2-3 ст. 32, п. 20 ч. 1 ст. 44), а щодо договорів про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності – право держави місця проживання або місцезнаходження сторони, яка передає майнові права (ч. 2-3 ст. 32, п. 1 ч. 1 ст. 44) [1, с. 100-101].

Що ж стосується захисту прав інтелектуальної власності, то до правовідносин у цій сфері застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав (ст. 37 Закону України «Про міжнародне приватне право»), що у літературі розглядається як закріплення у національному законодавстві правила (прив'язки) *lex loci protectionis* [1, с. 100].

Висновки. На сьогодні у доктрині та практиці міжнародного приватного права різних країн спеціальне колізійне регулювання відносин інтелектуальної власності з іноземним елементом переважно здійснюється із застосуванням двох колізійних правил (прив'язок): «закон місця походження» (*lex originis*) та «закон місця охорони» (*lex loci protectionis*).

Найбільш поширеним підходом із даного питання є застосування колізійного правила (прив'язки) «закон місця охорони» (*lex loci protectionis*), оскільки воно переважно застосовується у міжнародних конвенціях з питань інтелектуальної власності, закріплене у праві ЄС та низці нормативних і рекомендаційних актів із даного питання. Зокрема дане правило (прив'язка) застосовується у чинному законодавстві нашої держави для регулювання питань захисту прав інтелектуальної власності (ст. 37 Закону України «Про міжнародне приватне право»).

Однак питання про необхідність гармонізації та уніфікації колізійного регулювання транскордонних відносин інтелектуальної власності залишається актуальним, оскільки:

- незважаючи на відносну поширеність правила (прив'язки) *lex loci protectionis*, відсутня єдині практика щодо його тлумачення та застосування, оскільки під «законом місця охорони» можна

розглядати: а) право держави, у якій здійснюється використання права інтелектуальної власності; б) право держави, у якій у правоволоділець бажає отримати захист; в) право держави, суд якої розглядає справу; г) право держави, на території якої були порушені авторські права;

- правило (прив'язка) «закон місця охорони» (*lex loci protectionis*) на даний час не стало загальноприйнятим (уніфікованим), оскільки законодавства і правова доктрина різних країн, а також окремі міжнародно-правові акти можуть передбачати застосування щодо регулювання транскордонних відносин інтелектуальної власності правила (прив'язки) «закон місця походження» (*lex originis*) (самостійно або у певному поєднанні з *lex loci protectionis*) чи інших колізійних правил (прив'язок), зокрема «закон суду» (*lex fori*) чи «закон місця заподіяння шкоди» (*lex loci delicti commissi*);

- у силу розщеплення правового регулювання відносин інтелектуальної власності з іноземним елементом спеціальні колізійні правила (прив'язки) «закон місця охорони» (*lex loci protectionis*) та «закон місця походження» (*lex originis*) переважно регламентують питання дійсності та захисту права (прав) інтелектуальної власності, в той час як питання правочинів щодо об'єктів права інтелектуальної власності регламентуються колізійними правилами (прив'язками) про договірні зобов'язання з іноземним елементом, а спадкування прав інтелектуальної власності – згідно колізійних правил (прив'язок) про транскордонне спадкування.

В цілому ж слід погодитися із тим, що на сьогодні колізійне регулювання транскордонних відносин інтелектуальної власності перебуває на етапі свого становлення та потребує міжнародно-правової уніфікації.

1. *Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник / За ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. К.: Алерта, 2013. 400 с.*
2. Михайлів М. *Права інтелектуальної власності як об'єкт міжнародних спадкових відносин. Юридичний вісник. 2020. № 3. С. 125-134.*
3. *Регламент (ЄС) № 864/2007 Європейського Парламенту та Ради від 11 липня 2007 року про право, що застосовується до недоговірних зобов'язань (Рим II). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/864/oj>*

4. *Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property Prepared by the European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP)*. URL: https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/clip/Final_Text_1_December_2011.pdf
5. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text
6. Міжнародне приватне право: навч. посібник / За ред. Ю.Ф. Іванова. К.: Алерта, 2018. 390 с.
7. Погорецька Н. В. «Розцеплення статуту» у міжнародному приватному праві. Прикарпатський юридичний вісник. 2013. № 3. С. 142-153.
8. Мироненко І.В. Міжнародне приватне право: навчальний посібник. 2-ге вид., доповн. і перероб. К.: Алерта, 2013. 288 с.
9. Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право: підручник. Вид. 8-ме, переобл. і допов. К.: Алерта, 2021. 524 с.
10. Міжнародне приватне право: навч. посібник / За ред. Ю.Ф. Іванова. К.: Алерта, 2018. 390 с.
11. Лукань М.О. Сутність принципів конфлікту законів у сфері інтелектуальної власності. Актуальні проблеми держави і права. 2020. № 3. С. 132-138.

Ігор МИРОНЕНКО. Колізійне регулювання відносин інтелектуальної власності з іноземним елементом: сучасні тенденції.

У даній статті розглянуто питання про сучасний стан та тенденції розвитку колізійного регулювання транскордонних відносин інтелектуальної власності.

У доктрині та практиці міжнародного приватного права спеціальне колізійне регулювання відносин інтелектуальної власності з іноземним елементом здійснюється із застосуванням двох основних колізійних правил (прив'язок): «закон місця походження» (*lex originis*) та «закон місця охорони» (*lex loci protectionis*). При цьому на сьогодні найбільш поширеним є застосування колізійного правила (прив'язки) «закон місця охорони» (*lex loci protectionis*).

Однак колізійне регулювання транскордонних відносин інтелектуальної власності перебуває на етапі свого становлення та потребує уніфікації, оскільки:

- незважаючи на відносну поширеність правила (прив'язки) *lex loci protectionis*, відсутня єдині практика щодо його тлумачення та застосування в силу багатозначності поняття «закон місця охорони»;

- правило (прив'язки) «закон місця охорони» (*lex loci protectionis*) на даний час не стало загальноприйнятим (уніфікованим), оскільки у доктрині та практиці із даного питання продовжують застосовуватися правила (прив'язки) «закон місця походження» (*lex originis*), «закон суду» (*lex fori*), «закон місця заподіяння шкоди» (*lex loci delicti commissi*) та ін.;

- спеціальні колізійні правила (прив'язки) «закон місця охорони» (*lex loci protectionis*) та «закон місця походження» (*lex originis*) переважно регламенту-

ють питання дійсності та захисту права (прав) інтелектуальної власності, в той час як правочини та спадкування щодо об'єктів права інтелектуальної власності регламентуються колізійними правилами (прив'язками) про договірні зобов'язання з іноземним елементом та транскордонне спадкування.

Ключові слова: цивільне право, право інтелектуальної власності, міжнародне приватне право, інтелектуальна власність, відносини інтелектуальної власності, механізм правового регулювання, приватне право, колізійне регулювання, правова уніфікація, уніфікація колізійного регулювання, право ЄС, колізійна прив'язка, колізійне правило, «закон місця охорони» (*lex loci protectionis*), «закон місця походження» (*lex originis*), правова охорона, правовий захист.

Ihor MYRONENKO. Conflict of laws regulation of intellectual property relations with a foreign element: current trends.

This article examines the issue of the current state and trends in the development of conflict of laws regulation of cross-border intellectual property relations.

In the doctrine and practice of international private law, special conflict of laws regulation of intellectual property relations with a foreign element is carried out using two main conflict of laws rules: «law of the place of origin» (*lex originis*) and «law of the place of protection» (*lex loci protectionis*). At the same time, the most widespread use of the conflict of laws rule «law of the place of protection» (*lex loci protectionis*) is today.

However, conflict of laws regulation of cross-border intellectual property relations is at the stage of its formation and requires unification, since:

- despite the relative prevalence of the rule *lex loci protectionis*, there is no unified practice regarding its interpretation and application due to the ambiguity of the concept of «law of the place of protection»;

- the rule («law of the place of protection» (*lex loci protectionis*)) has not yet become generally accepted (unified), since in the doctrine and practice on this issue the rules «law of the place of origin» (*lex originis*), «law of the forum» (*lex fori*), «law of the place of harm committed» (*lex loci delicti commissi*), etc. continue to be applied;

- special conflict rules «law of the place of protection» (*lex loci protectionis*) and «law of the place of origin» (*lex originis*) mainly regulate the issues of validity and protection of intellectual property rights, while transactions and inheritance regarding intellectual property rights are regulated by conflict rules on contractual obligations with a foreign element and cross-border inheritance.

Keywords: civil law, intellectual property law, international private law, intellectual property, intellectual property relations, legal regulation mechanism, private law, conflict regulation, legal unification, unification of conflict regulation, EU law, conflict binding, conflict rule, «law of the place of protection» (*lex loci protectionis*), «law of the place of origin» (*lex originis*), legal protection, legal defense.