

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-116-9-11>

**REGARDING STATE REGISTRATION OF FACTS
OF CONTRACTUAL DISPOSAL
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

Dmytrenko V. V.

Candidate of Science of Law,

Senior Lecturer at the Department of Information and Intellectual Property

Law National Technical University of Ukraine

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Kyiv, Ukraine

Trust is an important attribute of the interaction of the subjects of legal relations; however, most legal relations are carried out based on writing agreements. The need to register the fact of concluding contracts is complex and controversial. At first glance, if there is a fact of conclusion of a contract, this is sufficient to ensure the fulfillment of such contract, while such formalities as the registration of the fact of conclusion are unnecessary. However, such superficial attitude may lead to unfair actions of counterparties, inter alia, in the field of intellectual property.

According to Part 1, Article 1114, Civil Code of Ukraine, dd. January 16, 2003 (hereinafter – the Civil Code of Ukraine) [1], the agreements related to intellectual property defined in Chapter 75, Civil Code of Ukraine, are not subject to mandatory state registration. However, in cases where intellectual property rights to a particular object are valid after state registration, the fact of transfer (alienation) of such rights is subject to state registration (Part 2, Article 1114, Civil Code of Ukraine). In case of intellectual property rights to objects of copyright or related rights, the fact of their alienation is not subject to mandatory state registration, as these objects are subject to the principle of automatic legal protection from the moment of creation, implementation, production, which does not require mandatory state registration. Cases of inventions, utility models, trademarks, geographical indications, arrangements of semiconductor products, plant varieties, and animal breeds are subject to the registration principle of legal protection. This means that such objects do not exist as long as there is no registration. Industrial designs may be protected by registration, but may also exist unregistered. As regards geographical indications, no agreements are concluded on disposal of intellectual property rights. Thus, According to Article 1114, Civil Code of Ukraine, the fact of granting permission for use

of intellectual property rights is not subject to mandatory registration, while the fact of alienation of intellectual property rights to inventions, utility models, registered industrial designs, trademarks, semiconductor products, plant varieties and animal breeds require mandatory registration.

According to Part 8, Article 28, Law of Ukraine «On Protection of Rights to Inventions and Utility Models», Part 6, Article 20, Law of Ukraine «On Protection of Rights to Industrial Designs», Part 9, Article 16, Law of Ukraine «On Protection of Rights to Trademarks for Goods and Services», Part 5, Article 16, Law of Ukraine «On Protection of Rights to Arrangements of Semiconductor Products» – an agreement for transfer of the right of proprietary (*assuming that the legislature meant the agreement on alienation of intellectual property rights, as the right of proprietary as such cannot serve as a subject of agreements on disposal of intellectual property rights*) and a license agreement are valid if executed in writing and signed by the parties. It is also noted that the party to the agreement has the right to officially announce the fact of transfer of the right of proprietary or the fact of the issuance of a license by publishing relevant information in a bulletin, in a certain scope and manner, with the simultaneous entry of such information in the register [2; 3; 4; 5]. However, these provisions refer to the right to register the fact of concluding agreements on disposition of intellectual property rights, and not to the obligation, which contradicts the provisions of the Civil Code of Ukraine relating to the need to register the fact of alienation of intellectual property rights to inventions, utility models, registered industrial designs, trademarks, arrangements of semiconductor products, plant varieties and animal breeds. According to Part 2, Article 4 of the Civil Code of Ukraine, the main act of civil legislation of Ukraine, is the Civil Code of Ukraine; therefore, it has the highest legal force. The Law of Ukraine «On Copyright and Related Rights» does not stipulate the fact of mandatory state registration of agreements [6]. According to Part 6, Article 40, Law of Ukraine "On Protection of Rights to Plant Varieties», the issuance of a license for use of a plant variety and the alienation of property rights to a plant variety are valid for third parties from the date of publication of relevant information in the official bulletin based on the entry of such information in the Register of Patents [7]. So, as follows from the above, even the fact of concluding a license agreement on plant varieties is subject to state registration. The need to register the facts of concluding agreements on the disposal of intellectual property rights to plant varieties is also stipulated in the Instruction on registration of agreements on the transfer of property rights to plant varieties and agreements on transfer of rights for use of plant varieties [8]. The Sub-paragraph 5.1, Paragraph 5, Section I, Resolution of the Plenum of Supreme Economic Court of Ukraine, «On

some issues of dispute resolution practice related to protection of intellectual property rights», No. 12 dd. October 17, 2012, contains a mention with regard to state registration of agreements related to intellectual property in the cases provided by law. According to Paragraph 67, Section IV, of this Resolution, the state registration of agreements on alienation of intellectual property rights related to trademarks is mandatory [9]. However, in a number of cases the registration of facts of granting permission for use and alienation of intellectual property rights is deed important, although not mandatory, as follows from the Civil Code of Ukraine and other laws. In particular, this applies to the alienation of the intellectual property rights to copyright and related rights, as well as the issuance of exclusive and individual licenses under the license agreement for copyright and related rights, patent rights, industrial designs, trademarks, and arrangements of semiconductor products. In the case with a non-exclusive license, both the licensor and the licensee may use the intellectual property right at the same time. In the case of an exclusive license, under which the licensor (right holder) undertakes not to use the object of intellectual property rights for the time for which the license is issued, there arises a question of how the licensee (user) can make sure that he/she is the sole licensee and that the licensor does not use the same object of intellectual property right. In the case of a single license, the licensee must also be certain that the licensor has not granted to third parties a similar license in respect of the same intellectual property object, although the licensor has the right to use it personally. According to our opinion, future misunderstandings may be avoided if the information on facts of granting permission for use of objects of intellectual property right and alienation of intellectual property rights is provided to the National Intellectual Property Office, whose functions are currently performed by the State Enterprise «Ukrainian Intellectual Property Institute» (Ukrpatent). However, such actions are not universal for all objects of intellectual property rights. In particular, this applies to cases of know-how, as know-how is confidential information in the field of intellectual property and is not subject to state registration, but know-how agreements can be notarized. Also, it should be borne in mind that not all objects of intellectual property rights allow for contractual disposal of intellectual property rights (in particular, this applies to scientific discoveries, geographical indications, as well as to some extent to trade secrets and trade names, as these two objects allow for alienation of intellectual property rights along with the integral property complex).

Therefore, we are of the opinion that the position on the need to register facts of disposition of intellectual property rights in relation to various intellectual property objects should be unified. We recommend that the

conclusion of such agreements be registered with the National Intellectual Property Office, and in case with intellectual property rights which do not allow for such registration, that relevant agreements be properly certified with a view to avoid unfair exercise of civil rights and obligations.

References:

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Дата оновлення: 13 червня 2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 21 червня 2021 р.).

2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII. Дата оновлення: 14 жовтня 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення: 21 червня 2021 р.).

3. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII. Дата оновлення: 14 жовтня 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text> (дата звернення: 21 червня 2021 р.).

4. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. Дата оновлення: 14 жовтня 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення: 21 червня 2021 р.).

5. Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів: Закон України від 5 листопада 1997 р. № 621/97-ВР. Дата оновлення: 14 жовтня 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 21 червня 2021 р.).

6. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII. Дата оновлення: 14 жовтня 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text> (дата звернення: 21 червня 2021 р.).

7. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. № 3116-XII. Дата оновлення: 16 жовтня 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text> (дата звернення: 21 червня 2021 р.).

8. Про затвердження Інструкції про реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на використання сорту: наказ Міністерства аграрної політики України від 21 липня 2003 р. №244. Дата державної реєстрації: 8 серпня 2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-03#Text> (дата звернення: 21 червня 2021 р.).

9. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12. Дата оновлення: 16 грудня 2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text> (дата звернення: 21 червня 2021 р.).

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-116-9-12>

КЛАСИФІКАЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ: ОСНОВНІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ

Леонов К. Ю.

*здобувач відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права імені В. М. Корецького
Національної академії наук України
м. Київ, Україна*

В правовій доктрині існують різні підходи до виокремлення видів корпоративних прав. У наукових працях пропонується чимало авторських класифікацій, проте не завжди такі класифікації є в повній мірі обґрунтованими або практична їх значимість є сумнівною. Класичним для вітчизняної правової науки є виокремлення видів корпоративних прав шляхом переліку конкретних правомочностей, якими наділені учасники корпоративних правовідносин. Виходячи з такого підходу, можна виділити такі корпоративні права: брати участь в управлінні юридичною особою; брати участь у розподілі прибутку юридичної особи; вийти у встановленому порядку зі складу учасників (акціонерів) юридичної особи; здійснювати відчуження своїх корпоративних прав; одержувати інформацію про діяльність юридичної особи; брати участь у розподілі активів юридичної особи у разі її ліквідації. Виокремлення наведених правомочностей або видів корпоративних прав у повній мірі узгоджується з положеннями ст. 167 ГК України, ст. 116 ЦК України та інших актів чинного законодавства.

Водночас, необхідно зауважити, що по-перше, зазначена класифікація корпоративних прав не є вичерпною. Науковцями пропонуються різні підходи щодо питання про віднесення корпоративних прав до майнових чи немайнових. Так, Н.В. Козлова вважає, що оскільки реалізація корпоративних прав прямо або опосередковано