

ДОГОВОРИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ // Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: вип.№4 (40). – 2008. – С.70-79.

Коросташова І.М.

ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ

Становлення і розвиток національної системи інтелектуальної власності створили передумови для використання результатів інтелектуальної та творчої діяльності людини, а комерційна реалізація об'єктів інтелектуальної власності стала головною метою їх правової охорони. Ключовим моментом у цьому процесі є інновації, які базуються на ефективному використанні результатів інтелектуальної та творчої діяльності людей. Рух капіталу з метою отримання прибутку є головною ознакою інтелектуальної інноваційної діяльності.

Питання щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в процесі розвитку та удосконалення національного законодавства України про інтелектуальну власність досліджували Андрощук Г.А., Дахно І.І., Підопригора О.А. та інші науковці. Слід сказати, що нині діючий Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-IV, врегулював цілий ряд питань, що стосуються передачі та використання прав на об'єкти інтелектуальної власності, що сприяє підвищенню ефективності в тому числі інноваційного способу розвитку на основі використання інтелектуальної власності.

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на договірній основі. Договори у сфері інтелектуальної власності мають відповідати загальним цивільно-правовим вимогам до цих документів. Усі ці договори мають укладатися у письмовій формі. За бажанням сторони можуть свій договір засвідчити нотаріально. Сторона договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу права власності на винахід (корисну модель) або видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). Таке інформування здійснюється шляхом публікації відомостей в офіційному бюлетні з одночасним внесенням їх до державного реєстру. За опублікування цих відомостей та запро-

понованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори. Але деякі види договорів допускається укладати і в усній формі, це договори на використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо) та енциклопедичних словниках.

Законодавець називає декілька видів договорів у сфері інтелектуальної власності, зокрема, ч.1 ст.1107 ЦК України визначено види договорів за якими відбувається розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, серед яких: 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 5) інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності [1]. Однак, у Цивільному кодексі України, як таке, відсутнє поняття - «ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності». Слід зазначити, що у ч.1 ст.1108 ЦК України, законодавець лише пояснює, що - «особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності)». З чого випливає, що законодавець розглядає ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності, з одного боку - як договір, а з іншого - як письмове повноваження.

У новому тлумачному словнику української мови, «повноваження» – це право, надане кому-небудь для здійснення чогось, компетенція, доручення, повновасть. // Права, надані особі або підприємству органами влади [2, т.3., с. 469], а «ліцензія» - дозвіл, що надається державними органами на право торговельного і т. ін. обміну між країнами; // Такий дозвіл на право використання чого-небудь; згода, санкція [2, т.2., с.507].

Виходячи із вищезазначеного, *ліцензію на право використання об'єкта права інтелектуальної власності* можна визначити, як – дозвіл, що надається власником прав на об'єкт інтелектуальної власності (ліцензіаром) іншій особі (ліцензіату) у письмовій формі, що означає повноваження на використання такого об'єкта. Крім того, ліцензія, як правило, видається на платній основі.

У свою чергу, договір – це взаємне зобов'язання, письмова або усна угода про права та обов'язки між державами, установами, підприємствами та окремими особами, домовленість, домовна, пакт, трак-

тат [2, т.1., с.794]. Згідно ст.626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків [2, т.2, с.507]. Отже, поняття договору та ліцензії не є тотожними, оскільки, *ліцензія* – це письмовий дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності, виданий правовласником такого об'єкта іншій особі, а *ліцензійний договір* – це домовленість правовласника об'єкта інтелектуальної власності з іншою особою що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на відповідний об'єкт, оформлена у письмовому вигляді.

У свою чергу, частиною 2 ст.1108 ЦК України визначено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору [1], з чого можна зробити висновок, що зазначена ліцензія може носити характер, як самостійного документа, так і документа залежного, тобто такого, що є частиною або додатком до ліцензійного договору двох або більше суб'єктів господарювання.

Однак, ліцензію, оформлену як самостійний документ без укладання ліцензійного договору, не можна розглядати, як односторонній договір, оскільки у ліцензіата виникають не тільки права, а й обов'язки щодо ліцензіара, наприклад, щодо обсягу та термінів використання конкретного об'єкта права інтелектуальної власності, використання такого об'єкта щодо конкретних груп класифікації товарів (якщо мова йде про знаки для товарів і послуг), виплати винагороди тощо. Слід сказати, що видача таких ліцензій без укладання ліцензійного договору не дозволяє передбачити умови, які на думку автора є суттєвими для ліцензіара (наприклад, умови щодо якості товарів стосовно яких за ліцензією буде використовуватися знак для товарів і послуг, умови оплати та їх можливі зміни, місце розгляду спорів у разі їх виникнення тощо).

Отже, аналіз вищевказаних норм свідчить, що у випадку оформлення ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності, оформлену як окремий документ, відповідно до ч.2 ст.626 ЦК України, у ліцензіата не виникає зустрічного обов'язку щодо ліцензіара, наприклад щодо підтримання репутації останнього на ринку (якість продукції тощо). У зв'язку з чим, варто використовувати ліцензію у якості складової ліцензійного договору.

Практика зарубіжних країн виробила три види ліцензійних договорів: повна ліцензія, виключна ліцензія, невиключна або проста ліцензія, - зазначає Підпригора О.А. [3, с.177]. У Цивільному кодек-

сі України, законодавець виділив не види ліцензійних договорів, а види ліцензій. Так, ч.3 ст.1108 ЦК України передбачено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути – виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону [1].

Передбачені законодавством види ліцензій розрізняються між собою за обсягом прав та обов'язків ліцензіара та ліцензіата. Так, виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. При цьому, ліцензіар не має права видавати ліцензію на право використання цього ж об'єкта іншим особам. Така ліцензія може бути обмежена територією, строком або кількістю товарів (виробів), у цьому випадку ліцензіар має право видавати ліцензію на право використання цього ж об'єкта іншим особам поза межами зазначених обмежень.

Невиключна ліцензія, навпаки, не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ж ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Підпригоро О.А., зазначає, що при повній ліцензії, що виділяють як один із видів ліцензійних договорів у міжнародній практиці, до ліцензіата переходять усі майнові права, що впливають із патенту, на строк дії договору. Ліцензіар є лише номінальним патентовласником, але тільки на строк чинності договору. По скінченні повної ліцензії майнові права патентовласника відновлюються в повному обсязі. Повна ліцензія подібна до договору купівлі продажу, але тільки на певний строк. Крім того, Підпригоро О.А. звертає увагу на те, що договір повної ліцензії занадто обмежує права патентовласника, що в умовах розвиненої ринкової економіки не є доцільним. Завдяки виключній або не виключній ліцензії, патентовласник може одержати кращий прибуток, ніж від продажу повної ліцензії. Це зумовило значне витіснення з ринку міжнародної торгівлі ліцензіями таку її форму як повна ліцензія [3, с.177-178] - пише він. І дійсно, у Цивільному кодексі України, сьогодні відсутнє поняття «повної ліцензії», однак виходячи із змісту п.2ч.3 ст.1108 ЦК України, можна зробити висно-

вок, що поняття «виключної ліцензії» у своєму значенні фактично замістило загальноприйняте у міжнародній практиці поняття «повної ліцензії».

Розглядаючи договори на створення і використання об'єктів інтелектуальної власності. Підпригоро О.А., зазначає, що - «ліцензійний договір – це консенсуальна і двостороння угода, за якою ліцензіар зобов'язується передати право на використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі (ліцензіату), що приймає на себе обов'язок вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором» [3, с.177]. Отже, ліцензійний договір являє собою двосторонню угоду, за якою сторона, що володіє виключним правом на використання об'єкта промислової власності (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання, а ліцензіат бере на себе зобов'язання вносити ліцензіару зумовлені договором платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором. Слід сказати, що права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладання договору не були чинними ні в якому разі не можуть бути предметом ліцензійного договору.

Обов'язковими умовами ліцензійного договору є зазначення виду ліцензії, сфери використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розміру, порядку і строків проведення оплати за використання об'єкта права інтелектуальної власності. Сторони договору також можуть включити до договору інші умови, які не суперечать нормам Цивільного кодексу України.

Крім того, Цивільним кодексом України визначено ряд правил, які встановлюють, що: а) у випадку якщо в такому договорі не встановлено вид ліцензії який надається ліцензіату, діє правило «презупції» невиключної ліцензії, тобто права на використання об'єкта інтелектуальної власності, що передаються за договором, вважаються невиключними, якщо в договорі не передбачено передачі виключних прав; б) не наданими ліцензіату вважаються права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, що не визначені у ліцензійному договорі; в) дія ліцензії поширюється на територію України, у разі відсутності у договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта інтелектуальної власності г) у договорі про видання або інше відтворення твору має бути встановлений максимальний тираж твору, якщо винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми.

Майнові права суб'єкта, який є юридичною особою, можуть бути передані (відчужені) іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації цієї юридичної особи – суб'єкта авторського права.

Законодавством передбачено можливості ліцензіата щодо видачі субліцензії (письмових повноважень на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі), але видача субліцензії є можливою тільки за письмовою згодою ліцензіара (ч.4 ст.1108 ЦК України).

Під субліцензійним договором розуміють – двосторонню угоду, що укладається у випадках, передбачених ліцензійним договором, за якою ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Отже, при торгівлі правами на об'єкти промислової власності під ліцензією розуміється дозвіл, відповідно до якого одна особа (власник виключних прав на об'єкт промислової власності) – ліцензіар надає іншій зацікавленій особі – ліцензіатові виключне, невиключне або одичне право на використання цього об'єкта.

Продаж ліцензій ставить перед собою такі цілі: одержання гарантованого прибутку без вкладення капіталу і створення власного виробництва чи освоєння ринку; завоювання ринку; скорочення термінів освоєння нових технологій; залучення партнерів для спільної діяльності; компенсація витрат на створення об'єктів інтелектуальної власності тощо. Якщо внаслідок певних обставин торгівля матеріальними товарами стає не вигідною, ліцензійна торгівля може служити альтернативою торгівлі матеріальними товарами. Міжнародний досвід свідчить, що доходи від міжнародної ліцензійної торгівлі зростають значно швидше, ніж від прямого вкладення капіталу.

Продаж ліцензії дозволяє ліцензіарові вирішити свої проблеми у таких випадках: а) при раптовому погіршенні кон'юнктури ринку; б) виникненні ускладнень в експорті товарів через протекціоністську політику уряду країни-покупця; г) значному перевищенні попиту над обсягом власного виробництва продукції та інше.

Придбання ліцензії дозволяє ліцензіатові: а) освоїти виробництво продукції, яка має попит, при істотній економії матеріальних і трудових ресурсів; б) знизити собівартість продукції, що випускається; в) підвищити продуктивність праці і конкурентоспроможність товарів на зовнішньому ринку; г) одержати переваги перед конкурентами тощо.

Важливо враховувати також часовий фактор. Якщо вартість ліцензії і вартість аналогічної розробки власними силами однакові, то вигідніше купити ліцензію, оскільки значно скоротиться час до початку випуску продукції.

Шляхами комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності є як отримання ліцензій на відомі технології, види продукції та торгівельні марки крупних закордонних компаній, так і укладання ліцензійних договорів в Україні. Хоча власний науково-технічний потенціал, значною мірою не затребуваний сьогодні вітчизняною промисловістю.

Повертаючись до визначених національним законодавством видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, слід сказати, що усі перелічені договори розрізняються між собою за рядом критеріїв, а саме: за предметом договору, обсягом прав що передаються та порядком використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Отже, виходячи із змісту ст.1107 ЦК України та використовуючи різні критерії класифікації можна виділити такі договори у сфері інтелектуальної власності:

1) за спрямованістю на: договори, спрямовані на створення об'єктів інтелектуальної власності (вони стосуються об'єктів, які ще не існують в реальності, а їх створення ще тільки замовляється) та їх використання, а також на договори, що регулюють порядок використання вже створених (існуючих в реальності) об'єктів права інтелектуальної власності.

2) за критерієм первинності договори у сфері інтелектуальної діяльності можна поділити на: первинні або безпосередні (до яких відносяться ліцензійні договори) та вторинні (до яких відносяться субліцензійні договори).

3) за критерієм повноти прав, що передаються договори можна поділити на: договори за якими передаються виключні права на використання об'єкта інтелектуальної власності (повні) та договори за якими передаються невиключні права на використання об'єкта інтелектуальної власності (часткові). Та оскільки, законодавець передбачає вищевказаною нормою й інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, є потреба у визначенні можливих видів цих договорів.

Слід сказати, що оскільки законодавцем не передбачена обов'язкова державна реєстрація ряду об'єктів права інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності виникають з моменту їх створення (об'єкти авторського права, ряд нетрадиційних об'єктів ін-

телектуальної власності), можна зробити висновок, що предметом ліцензійної угоди може бути як зареєстрований (запатентований), так і не зареєстрований (не запатентований) об'єкт інтелектуальної власності. З чого витікає, що договори стосовно розпорядження майновими правами інтелектуальної власності можуть бути як патентними, так і безпатентними. Патентний ліцензійний договір (ліцензія) — це угода, згідно з якою власник охоронного документа надає іншій особі право на використання об'єкта промислової власності (правова охорона якого за загальними правилами здійснюється на підставі державної реєстрації, а дата з якої здійснюється така охорона відраховуються - з дати подачі заявки на реєстрацію. Безпатентним ліцензійним договором (ліцензією) називається угода, предметом якої може бути рішення, що не отримало охорони, наприклад, «ноу-хау».

Крім того слід зазначити, що у залежності від особливостей об'єкта інтелектуальної власності який передається за ліцензійним договором (чи ліцензією), таке передання може супроводжуватись постачанням обладнання, в тому числі комплектного, дільниць, цехів. Такий ліцензійний договір (ліцензія) називається супровідним і входить у загальний контракт постачання.

У практиці ліцензійної торгівлі зустрічається і перехресне ліцензування, коли продавець і покупець обмінюються ліцензіями на об'єкти промислової власності, що їм належать, і часто доповнюють одна одну або дають додатковий прибуток.

Якщо патентовласник готовий надати право на використання свого патенту будь-якій фізичній або юридичній особі, така ліцензія називається відкритою.

У процес використання патенту може втрутитися і держава в особі своїх компетентних органів і організацій (патентне відомство, суд). Це відбувається, якщо об'єкт інновації не використовується належно автором або патентовласником. Як антимонопольні заходи або заохочення конкуренції держава може примусити патентовласника передати іншим суб'єктам право на використання його патенту. Такий вид ліцензії називається примусовою.

Крім того, договори про створення за замовленням і використанням об'єкта права інтелектуальної власності та договори про передання майнових прав інтелектуальної власності також можна поділити на види за критерієм специфіки об'єкта інтелектуальної власності щодо якого укладається цей договір.

Аналіз свідчить, що науковці по-різному підходять до питань класифікації договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Підпригоро О.А., поділяє договори на ство-

рення і використання об'єктів інтелектуальної власності на авторські договори, договори на створення і використання результатів науково-технічної діяльності, договори на роботи і послуги по забезпеченню науково-технічною інформацією [3, с.182- 195]. Дахно І.І. поділяє договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на: ліцензійні договори на основі товарних знаків (товарний знак, франчиза) та інших позначень комерційного характеру (фірмових найменувань і сертифікаційних марок); ліцензійні договори копірайтних творів (авторське права, права, що впливають з копірайту); ліцензійні договори на використання ноу-хау й шоу-хау (секрети виробництва) [4, с.105 - 147]. Виходячи з вищевказаного та використовуючи класифікацію об'єктів права інтелектуальної власності визначену Цибульовим П.М., який для зручності поділяє всі об'єкти права інтелектуальної власності на три групи [5, с. 56-57], для зручності договори в цій сфері можна поділити на договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на об'єкти: промислової власності; нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності та об'єкти авторського права (авторські договори) і суміжних прав.

У свою чергу, авторські договори поділяються на наступні види: видавничий договір; договір на депонування рукопису; постановочний договір; сценарний договір; договір художнього замовлення; договір про використання в промисловості декоративно-прикладного мистецтва [6, с. 80-83].

До договорів що стосуються розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на об'єкти промислової власності та нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності, можна віднести також договори: на передачу технологій і об'єктів промислової власності; комерційної концесії (франчайзингу); передачу ноу-хау; інжинірингу; промислової кооперації; створення спільних підприємств; надання технічної допомоги; лізингу тощо.

Таким чином, можна виділити наступні **види договорів на розпорядження об'єктами інтелектуальної власності**: односторонні (ліцензія) та двох і більше сторонні (ліцензійні договори); первинні (ліцензійні) та вторинні (субліцензійні); виключні, невиключні та одиничні; повні та часткові; патентні та безпатентні; супровідні; перересні; відкриті та закриті; зовнішні та внутрішні; примусові (останні відносяться до тільки ліцензій). А також договори щодо: створення і використання об'єктів інтелектуальної власності чи тільки використання таких об'єктів, та договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти промислової власності, нетрадиційні

об'єкти інтелектуальної власності та об'єкти авторського права і суміжних прав.

Список літератури

1. Цивільний кодекс України від 16.01 2003.// Голос України , 12.03.03. - №45-46;
2. В.Яременко, О.Сліпушко. Новий тлумачний словник української мови. – Київ:, «Аконіт», 2000;
3. Підпригора О.А., Підпригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навч. Посібник для студентів юрид. вузів і фак. Ун-тів. – К.: Юринком Інтер, 1998. -336с.;
4. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч.посібник. Вид.2—ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури. 2006. – 278с.;
5. Цибульов П.М. Система інтелектуальної власності: Інтелектуальна власність. – К., № 5, 2005. – С. 56-61;
6. Кірін Р.С., Хоменко В.Л., Коростахова І.М. Інтелектуальна власність: Навч. посібник. – 2-ге вид. Перероб. і доп. – Д.: НГУ, 2008. – 280 с.