



# ДОГОВОРИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Виконав:  
студент НН ІЕБ 508  
Цицохов Дмитро

2017

# Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Закріплення положень про договори щодо об'єктів інтелектуальної власності потребує вирішення питання про місце цих договорів у системі договірних зобов'язань. На сьогодні сформувалося два основні підходи:

- договори щодо об'єктів інтелектуальної власності не виділяються в самотійну групу цивільно-правових договорів;
- у системі договірних зобов'язань цим договорам відводиться самотійне місце.





Цивільне законодавство України визначило самостійне місце договорів у сфері інтелектуальної власності в системі договірних зобов'язань.

У 1 ст. 1107 Цивільного кодексу України закріплено невичерпний перелік видів договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності:

- ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- ліцензійний договір;
- договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

# Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності

Ліцензія означає дозвіл, право. Загалом, цей термін широко застосовується у законодавстві. У цьому аспекті слід розрізняти ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності та ліцензії, що видаються на здійснення певних видів господарської діяльності, експортні (імпортні) ліцензії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Якщо в першому випадку мають місце відносини приватноправового характеру щодо надання дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, то в другому виникають публічно-правові відносини щодо видачі компетентними державними органами дозволів на здійснення певних видів господарської діяльності чи на експорт (імпорт) певних товарів.






Для з'ясування сутності ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності варто звернутися до глави 35 ЦК України, де вміщено загальні положення про право інтелектуальної власності. У ст. 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених ЦК України чи іншим законом. Отже, ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності є правовою формою надання особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, іншій особі дозволу на використання відповідного об'єкта.

# Ліцензійний договір

Важливе місце серед договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності займає ліцензійний договір. За цим договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦК України та іншого законодавства.

У ЦК України відбулося розширення сфери застосування ліцензійного договору. Якщо в спеціальному законодавстві про інтелектуальну власність розрізняється авторський договір у сфері авторського права і ліцензійний договір у сфері промислової власності, то ЦК України закріплює універсальну конструкцію ліцензійного договору, що застосовується як до об'єктів авторського права,





так і до об'єктів промислової власності. Основна юридична мета цього договору полягає у наданні дозволу (видачі ліцензії) на використання певного об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір є одним з варіантів оформлення ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 1108 ЦК України).

Отже положення ст. 1108 ЦК України про ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності повинні застосовуватися і до ліцензійних договорів.


Відповідно до ч. 3 ст. 1109 ЦК України в ліцензійному договорі визначаються:

- вид ліцензії;
- сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір.

# Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

До договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності належить договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Відповідно до ч. 1 ст. 1113 ЦК України за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, яка має виключні майнові права) передає другій стороні частково або в повному складі ці права відповідно до закону і на визначених договором умовах. Цей договір спрямований на передачу всіх чи частини виключних майнових прав інтелектуальної власності особою, якій такі права належать, іншій особі.





Це відрізняє розглядуваний договір від ліцензійного договору. Останній передбачає надання ліцензіату дозволу на використання відповідного об'єкта. При цьому ліцензіар зберігає право використовувати відповідний об'єкт, в тому числі у сфері, обмеженій дією ліцензії. Ліцензійний договір має строковий характер — після закінчення строку ліцензійного договору ліцензіат втрачає право використовувати об'єкт права інтелектуальної власності. На відміну від цього, договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності передбачає безповоротну передачу, іншими словами — відчуження, виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій особі. У свою чергу, особа, яка передала відповідні виключні права інтелектуальної власності за договором, перестає бути суб'єктом переданих прав. Договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності укладається між двома сторонами. Першою стороною виступає особа, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності на певний об'єкт.

# Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності

Одним з видів договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності є договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. За цим договором одна сторона (творець) зобов'язується створити об'єкт права ІВ відповідно до вимог другої сторони (замовника) і в установлений строк. Характерною ознакою цього договору, яка, зокрема, відрізняє його від ліцензійного договору, є те, що на момент його укладання відповідного об'єкта інтелектуальної власності ще не існує — створення цього об'єкта є одним з основних обов'язків творця.



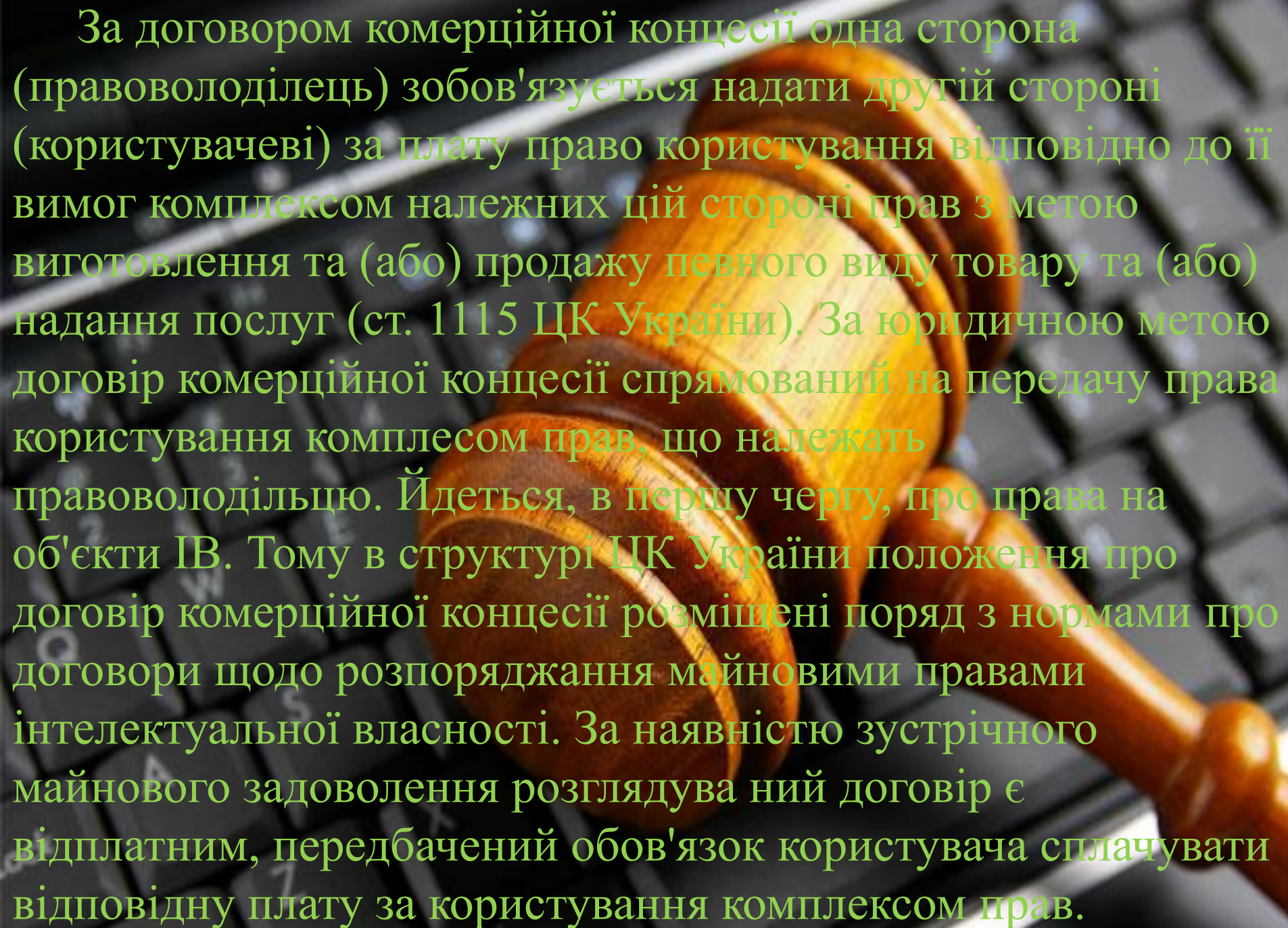


Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності слід також відрізнити від договору підряду. В обох договорах має місце виконання певної роботи, але різним є її характер. Робота творця за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності завжди є творчою, а її результатом є створення об'єкта права інтелектуальної власності (написання роману, створення скульптури). На відміну від цього, робота підрядчика загалом не є творчою — вона має, як правило, технічний характер. У ст. 1112 ЦК України нічого не сказано про те, чи є такий договір відплатним чи безвідплатним. Якщо в договорі сторони не визначають умову щодо його відплатності чи безвідплатності, то спрацьовуватиме закріплена ст. 626 ЦК України презумпція відплатності договору. Більше того, якщо такий договір укладається на створення і використання об'єкта авторського права, то він завжди буде відплатним, оскільки автор має право на плату за використання його твору, якщо інше не встановлено ЦК України та іншим законом (ст. 445 ЦК України).

# Договір комерційної концесії (франчайзингу)

Договір комерційної концесії є одним з новітніх договірних інститутів у цивільному праві України. Його закріплення у цивільному законодавстві пов'язане з ринковими перетвореннями у вітчизняній економіці. У світовій практиці відповідний інститут має назву «франчайзинг». Саме цей термін пропонувалося закріпити у проекті ЦК України, що сприяло б уніфікації цивільного законодавства України із законодавством багатьох розвинених країн. Проте в ЦК України все ж закріпився інший термін — «комерційна концесія» (далі терміни «комерційна концесія» і «франчайзинг» вживатимуться як синонімічні). Сьогодні законодавча база комерційної концесії в Україні перебуває на стадії формування.





За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг (ст. 1115 ЦК України). За юридичною метою договір комерційної концесії спрямований на передачу права користування комплексом прав, що належать правоволодільцю. Йдеться, в першу чергу, про права на об'єкти ІВ. Тому в структурі ЦК України положення про договір комерційної концесії розміщені поряд з нормами про договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. За наявності зустрічного майнового задоволення розглядуваний договір є відплатним, передбачений обов'язок користувача сплачувати відповідну плату за користування комплексом прав.

Дякую за увагу!

