

Лекція №14

Тема 6: Передача прав інтелектуальної власності

Договір про створення за замовленням і використанням об'єкта права ІВ

Відповідно до ч.1 ст. 1112 ЦКУ за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права ІВ одна сторона (творець - письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права ІВ відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установленний строк.

На відміну від ЛД та договору про передання прав ІВ, даний договір укладається ще до моменту створення об'єкта ІВ з метою його подальшого використання.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта ІВ, як правило, застосовується у межах системи авторського права, та дещо у меншому масштабі у сфері цивільного

обороту об'єктів промислової власності. Результати технічної творчості та засоби індивідуалізації для надання їм правової охорони, на відміну від творів літератури, науки чи мистецтва, мають бути належним чином кваліфіковані як об'єкти промислової власності. Лише після їх державної реєстрації та видачі відповідного правоохоронного документа (патенту чи свідоцтва) можливе використання комплексу прав, що випливають з їх реєстрації. Тому такий договір у сфері промислової власності повинен передбачати не лише створення результату творчості, але і його подальше патентування та використання на підставі одержаного правоохоронного документа. [9-10].

Правова характеристика: двосторонній, консенсуальний, оплатний.

Особливістю цього договору є те, що потрібно закріпити умови щодо створюваних об'єктів ІВ.

Такими умовами може бути:

- вид об'єкта права ІВ (літературний, художній чи інший твір);
- винахід, корисна модель чи промисловий зразок, топографія інтегральної мікросхеми, сорт рослин тощо);
- якісні характеристики об'єкта права ІВ (особливі вимоги щодо змісту, обсягу, функціональності, призначення, зовнішнього вигляду тощо);
- кількісні характеристики об'єкта права ІВ;
- строк виконання договору у цілому або частинами (строки подання окремих розділів книги, складових частин комп'ютерної програми тощо);
- інші умови, пов'язані з процесом створення об'єкта права ІВ

[11].

Істотними умовами договору про створення за замовленням і використання об'єкта права ІВ є:

- ✓ предмет, який треба створити чи використати,
- ✓ способи та умови використання цього об'єкта замовником.

Особисті немайнові права ІВ на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта. Однак, у випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права ІВ на такий об'єкт можуть належати замовникові.

Майнові права ІВ на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором. Згідно з ч. 3 ст. 1112 ЦКУ, оригінал твору образотворчого мистецтва (картина, гравюра, ікона тощо), створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права ІВ на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором. Умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права ІВ, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними.

Варто зазначити, що в літературі з питань ІВ зазначено, що авторський договір замовлення на твір має спільні риси з договором підряду. Так, і за договором підряду, і за договором замовлення на створення об'єкта ІВ одна сторона зобов'язується створити за завданням другої сторони певну роботу. Своєю чергою друга сторона зобов'язується прийняти результат роботи та оплатити її (ст. 837 ЦКУ; ч.6 ст. 33 Закону; ст. 430 ЦКУ). Однак існує дві суттєві ознаки, які відрізняють ці два види договорів.

Перша ознака полягає в особі сторони договору, яка зобов'язується виконати роботу. Так, на відміну від договору підряду в договорі замовлення особа автора, творчою працею якої створено твір має суттєве значення.

За договором підряду підрядник може залучити сторонніх осіб, якщо інше не встановлено договором. Тоді, як твір повинен бути створений саме автором. Друга ознака, що відрізняє

договір підряду від договору авторського замовлення це характер результату роботи.

Предметом договору підряду – є результат який не наділений творчим характером, тоді як **твір** – це завжди результат творчої діяльності автора.

Таким чином, не зважаючи на певні спільні риси договору підряду з авторським договором замовлення не можливо їх ототожнювати один з одним [13].

3. Договір про передання виключних майнових прав країни

Відповідно до ч.1. ст. 1113 ЦКУ за договором про передання виключних майнових прав ІВ одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Сторони договору: автор твору, або інша особа яка володіє правами, в тому числі, правоволоділець.

Володільцем виключних майнових прав може бути не тільки фізична особа, але і юридична особа, яка набула дані права за договором або іншим способом.

Іншою стороною за даним договором може будь-яка фізична (з відповідною цивільною дієздатністю) або юридична особа [14].

Правова характеристика: двосторонній, реальний, оплатний.

Цей договір може бути двох видів:

- 1) договір про передання частини виключних майнових прав ІВ;
- 2) договір про передання всіх виключних майнових прав ІВ [15].

Предметом даного договору є виключні майнові права автора.

У ч. 1 ст. 440 ЦКУ зазначено, що майновими правами ІВ на твір є:

- 1) право на використання твору;

- 2) виключне право дозволяти використання твору;
- 3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права ІВ, встановлені законом.

Під використанням мається на увазі:

- 1) опублікування (випуск у світ);
- 2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; 3) переклад;
- 4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;
- 5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;
- 6) публічне виконання;
- 7) продаж, передання в найм (оренду) тощо;
- 8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо [16].

Відповідно до **Закону України «Про авторське право та суміжні права»** під іншими майновими правами ІВ розуміється:

- 1) відтворення творів;
- 2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;
- 3) публічну демонстрацію і публічний показ;
- 4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;
- 5) переклади творів;
- 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;
- 7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;
- 8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;

9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;

10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер;

11) імпорт примірників творів. Цей перелік не є вичерпним [17].

Предметом договору про передання виключних майнових прав ІВ можуть бути тільки виключні майнові права, які існують на момент укладення договору. **Майнові права**, не зазначені у даному договорі, вважаються такими, що не передані.

Існують такі об'єкти права ІВ, щодо яких неможливо укласти даний договір. Це стосується, **наприклад**, наукового відкриття, зміст суб'єктивних прав на яке не передбачає виключних майнових прав

(ст. 458), географічного зазначення (ст. 503), комерційного найменування (ст. 490). Щодо останнього допускається передання майнових прав ІВ на нього лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною (ч. 2 ст. 490).

Під виключними майновими правами ІВ у науці пропонується розуміти монопольне право на використання твору у будь-якій формі та у будь-який спосіб, що не суперечить закону [19]. Відповідно до ***Закону України*** «Про авторське право та суміжні права» виключне право - майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах строку, встановленого цим Законом.

Істотні умови договору: предмет, розмір винагороди, яку отримує автор або інший правоволоділець. Укладення договору про передання виключних майнових прав ІВ не впливає на ЛД, які були укладені раніше (ч. 2 ст. 1113 ЦКУ). Це означає, що ЛД укладені попереднім правоволодільцем продовжують діяти і після передання ним виключних прав іншій особі до спливу їхнього строку.

Оскільки правоволоділець, передавши виключні майнові права ІВ, перестає бути їхнім суб'єктом, то статус ліцензіара переходить до тієї особи, якій дані виключні права були передані [20]. Умови договору про передання виключних майнових прав ІВ, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно з становищем, передбаченим цим Кодексом та іншим законом, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними. Реєстрація факту передання прав на об'єкти ІВ.

Відповідно до ч. 1 ст. 1114 ЦКУ договір про передання виключних майнових прав ІВ не підлягає обов'язковій державній реєстрації, а в ч. 2 цієї ж статті говориться про обов'язковість державної реєстрації факту передання прав на об'єкти ІВ. Реєстрація факту передання виключних майнових прав ІВ, які є чинними після їх державної реєстрації, здійснюється на підставі договору про передання виключних майнових прав.

Сама процедура подання до Державної служби інтелектуальної власності, розгляду, публікації та внесення до відповідних державних реєстрів відомостей про передання виключних майнових прав ІВ визначається інструкціями, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України.

Такими інструкціями є:

-Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі, затверджена наказом МОН від 16.07.2001 № 521 і зареєстрована у Мін'юсті 30.07.2001 за № 644/5835,

-Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затверджена наказом МОН від 03.08.2001 № 576 і зареєстрована в Мін'юсті 17.08.2001 за № 718/5909.

-Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка, затверджена наказом МОН від 03.08.2001 № 574 і зареєстрована в Мін'юсті 17.08.2001 за № 716/5907

-Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми, затверджена наказом МОН від 03.08.2001 № 577 і зареєстрована в Мін'юсті 17.08.2001 за № 719/5910.122

Винятком із загального правила щодо факультативності державній реєстрації договорів є (відповідно до вищезгаданих інструкцій) ***договори про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породи тварин (так як авторські об'єкти ІВ не потребують обов'язкової реєстрації договорів.***

У цьому випадку договір є чинним лише з моменту його державної реєстрації в Державній службі інтелектуальної власності.

4. Договір комерційної концесії

Відповідно до ЦКУ 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 [21-23]. Світова практика до відповідного інституту застосовує назву **«франчайзинг»** (від франц. franchissage– привілей, пільга) [24] та виділяє різні види зазначеного договору:

- **товарний** (інколи він називається торговим або збутовим), який полягає в отриманні користувачем права на реалізацію продукції, що постачається правоволодільцем (при цьому користувач має

право і зобов'язаний використовувати у своїй діяльності торговельну марку правоволодільця, його технології та **ноу-хау**, необхідні для успішної реалізації продукції);

-**виробничий**, за якого користувачеві надається право виробництва та збуту товарів (виконання робіт, надання послуг) із застосуванням вихідних сировини та матеріалів, поставлених користувачем;

-**діловий**, згідно з яким користувач, використовуючи об'єкти права ІВ, комерційний досвід та ділову репутацію правоволодільця, самостійно здійснює повний цикл виробництва товарів (виконання робіт, надання послуг) [25].

Метою договору комерційної концесії є впровадження в практику нового підприємця визначеного договором виду конкурентоздатної підприємницької діяльності через використання досвіду й ділової репутації правоволодільця

для реалізації відповідних товарів і послуг та одержання прибутку сторонами цього договору [26].

Правове регулювання договору комерційної концесії здійснюється у гл. 76 ЦКУ та гл. 36 Господарського кодексу України. Відповідно до Господарського кодексу України за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правоволодільцеві, а користувач зобов'язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду [27].

Сторони договору:

Правоволоділець - організація, яка надає користувачу на основі договору комерційної концесії право користування комплексом виключних прав, які їй належать.

Користувач - комерційна організація або індивідуальний підприємець, який набуває право використовувати комплекс виключних прав, що належать правоволодільцю. Правоволодільцем та користувачем можуть бути лише такі фізичні чи юридичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності.

Правова характеристика: двосторонній, консенсуальний, оплатний.

Істотні умови договору комерційної концесії: предмет та винагорода, яку може виплачуватися користувачем правоволодільцеві у формі фіксованих разових або періодичних платежів, відрахувань від виручки, націнки на оптову ціну товарів, переданих правовласником для перепродажу, або в іншій формі, передбаченої договором.

Предмет договору комерційної концесії:

- 1) право на використання об'єктів права ІВ (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо),*
- 2) право на використання комерційного досвіду;*
- 3) право на використання ділової репутації.*

Договором комерційної концесії може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту [28]. Форма та державна реєстрація договору комерційної концесії.

Договір комерційної концесії укладається в письмовій формі. Недотримання письмової форми договору зумовлює виникнення його недійсності, і такий договір вважається нікчемним. Ця вимога пов'язана з тим, що ***договір комерційної концесії може бути укладений тільки суб'єктами підприємницької діяльності***

(комерційними організаціями та громадянами, зареєстрованими як індивідуальні підприємці).

Відповідно до **Закону України** «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» договір комерційної концесії не підлягає державній реєстрації [29]. **Обов'язки сторін договору комерційної концесії.**

Правоволоділець зобов'язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав.

Правоволоділець зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором комерційної концесії:

-надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

-контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем за договором комерційної концесії, **користувач зобов'язаний:**

1) використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом;

2) забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем;

3) дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;

4) надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволодільця;

5) інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;

6) не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію.

В договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливі умови, зокрема:

1) обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

2) обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;

3) обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

4) обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення. Умова договору, відповідно до якої правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню

межу цієї ціни, є нікчемною. Умова договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі.

Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача.

Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем. За вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, правоволоділець відповідає солідарно з користувачем.

Відповідно до положень цивільного законодавства під субсидіарною відповідальністю розуміється наявність двох

боржників, основного та додаткового. До пред'явлення вимоги особі, яка несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред'явити вимогу до основного боржника.

Якщо основний боржник відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповіді на пред'явлену вимогу, кредитор може пред'явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність.

Кредитор не може вимагати задоволення своєї вимоги від особи, яка несе субсидіарну відповідальність, якщо ця вимога може бути задоволена шляхом зарахування зустрічної вимоги до основного боржника.

Особа, яка несе субсидіарну відповідальність, повинна до задоволення вимоги, пред'явленої їй кредитором, повідомити про це основного боржника, а у разі пред'явлення позову – подати клопотання про залучення основного боржника до участі у справі. У

разі недотримання цих вимог особою, яка несе субсидіарну відповідальність, основний боржник має право висунути проти регресної вимоги особи, яка несе субсидіарну відповідальність, заперечення, які він мав проти кредитора.

У разі солідарного обов'язку (відповідальності) боржників (так званих солідарних боржників), кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так й від будь-кого з них окремо.

Кредитор, який одержав виконання обов'язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників. Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі.

Припинення договору комерційної концесії

Кожна із сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не встановлений, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як **за шість місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений договором.**

Користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, має право на укладення договору комерційної концесії на новий строк на тих же умовах.

Договір комерційної концесії припиняється у разі:

1) припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом;

2) оголошення правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом).

Перехід виключного права на об'єкт права ІВ, визначений у договорі комерційної концесії, від правоволодільця до іншої особи

не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії.

У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення правоволодільця, якщо користувач не вимагає розірвання договору і відшкодування збитків, якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, дія договору не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати, якщо інше не встановлено договором.

Договір комерційної субконцесії

У випадках, передбачених договором комерційної концесії, користувач може укласти договір комерційної субконцесії, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правоволодільцем або визначених договором комерційної концесії.

До договору комерційної субконцесії застосовуються положення про договір комерційної концесії, встановлені цим Кодексом або іншим законом, якщо інше не впливає з особливостей субконцесії. Користувач та субкористувач відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду солідарно. Визнання недійсним договору комерційної концесії має наслідком недійсність договору комерційної субконцесії.