

Практичне заняття 7.

Тема: Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності

Мета: Вивчення форм та змісту договорів щодо прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Як відомо, розпоряджатися можна як речами, які є у матеріальній формі, а й майновими правами, наприклад майнове декларація про оренду земельної ділянки; майнове право використання природних ресурсів; майнове декларація про об'єкти інтелектуальної власності.

Незважаючи на те, що під поняттям майнове право на об'єкти інтелектуальної власності не передбачається певного матеріального об'єкта, ця категорія прав може бути предметом (об'єктом) таких цивільно-правових договорів як оренда права (ліцензія/ліцензійний договір), передача права (відчуження), успадкування права. До прав на об'єкти інтелектуальної власності належать права на промислову власність (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг) та авторські права.

Відповідно до норм Цивільного кодексу України – обов'язкової державної реєстрації у компетентному органі підлягає факт передачі (відчуження) прав на об'єкти промислової власності. Так як у Цивільному кодексі прописано реєстрацію саме факту передачі права, допускається подача не всього договору повністю, а його частини або вилучення.

Існує перелік обов'язкових умов, за дотримання яких буде здійснено реєстрацію факту передачі прав на об'єкти промислової власності. Наприклад, свідоцтво/патент, право на який передається (продається), має мати правову охорону, його дійсність не повинна бути оскаржена в суді, він не припинив свою дію. Право на винахід, корисну модель, промисловий зразок підтверджується патентом України, право на торговельну марку – свідоцтвом України, право на комп'ютерну програму, літературний твір – свідоцтвом про реєстрацію.

При розгляді договорів про поступку (передачу) майнових авторських прав слід взяти до уваги, що такі договори не вимагають обов'язкової державної реєстрації.

Дійсність цих договорів настає з дати підписання, якщо іншого не передбачено в самих договорах. У договорі про поступку (передачу) майнових прав також можна позначити часткову передачу, наприклад, передати майнові авторські права на комп'ютерну програму лише території конкретної країни чи передати всі права, крім права на модифікацію комп'ютерної програми. Вважаються переданими ті способи використання, які чітко прописані у договорі. Способи використання, які не зазначені у договорі про передачу прав, вважаються не переданими.

Незважаючи на те, що законом не встановлено вимоги обов'язкової реєстрації передачі права на об'єкти авторського права, вона має свої позитивні переваги. Зокрема, при реєстрації до компетентного органу надсилається три екземпляри договору, два з яких після реєстрації повертаються сторонам, а один залишається у компетентному органі. Останній фактично є контрольним екземпляром договору, що унеможливорює маніпуляції з тестами екземплярів договорів, що знаходяться у сторін.

Економічний зиск від інтелектуальної власності.

1. Використання у продукті чи послугі

2. Передача прав

- Відчуження (договір відчуження)
- Ліцензування (ліцензійна угода)
- Виняткова ліцензія
- Невиключна ліцензія
- Субліцензія
- Примусова ліцензія
- Опційна угода
- Відкрита ліцензія

Чинники, що впливають на ціну ліцензії:

- Ступінь комерційного освоєння
- Розмір ринку
- Ступінь захищеності
- Ризики ринкові та технічні

Види ліцензійних платежів:

- Паушальний платіж (одноразово)
- Роялті (періодичні виплати 0.1% - 10% від доходу)
- Комбінований (паушальний платіж та роялті)
- На компенсаційній основі (виплата продукцією – бартер)

Контроль за виконанням договору

- Територія використання ліцензії
- Термін дії
- Обсяг продукції за ліцензією
- Надходження ліцензійних платежів

Порядок проведення заняття.

1. Ознайомитись із прикладом договорів, що стосуються прав на об'єкти інтелектуальної власності.
2. Скласти навчальний договір відчуження прав на програму для прикладу із практичного заняття 4.
3. Підготовка заяви про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір за п.2.
4. Скласти навчальний договір про створення на замовлення та використання твору.
5. Скласти навчальний договір про розподіл майнових прав на службовий твір із заняття 4.
6. Скласти навчальний договір між співавторами твору.
7. Ознайомитися з формою ліцензійного договору. Знайти приклад ліцензійного угоду використання продукту відомих виробників – Apple, Microsoft тощо.

Зміст звіту.

1. Тексти договорів відповідно до п.1-5 завдання.
2. Приклад ліцензійної угоди використання відомого продукту.

Контрольні питання:

1. Що таке договір відчуження та ліцензійний договір?
2. Що таке виняткова ліцензія?
3. Із чого складається ліцензійний договір?
4. Які фактори впливають на вартість ліцензії?
5. Поясніть різницю у видах ліцензійних платежів
6. Як називається передавальна сторона за ліцензійним договором?
7. Як називається приймаюча сторона за ліцензійним договором?
8. Чи має право власник ОІВ використовувати його після укладання невиключної ліцензії?
9. У якому разі право на використання об'єкта інтелектуальної власності може надаватися необмеженому колу осіб?
10. Чи має право ліцензіат передавати право на використання ОІВ, отримане ним за ліцензійним договором? Як у такому разі називається договір передачі прав?
11. Які пільги надають у разі укладання відкритої ліцензії?
12. Якою є територія використання договорів, що стосуються прав на об'єкти інтелектуальної власності?
13. Який термін дії договорів щодо прав на об'єкти інтелектуальної власності?

Література

1. Авторське право та суміжні права.- http://sips.gov.ua/ua/authors_rights.html
2. Авторське право та суміжні права. Зразки примірних договорів у сфері авторського права та суміжних прав. - <http://sips.gov.ua/ua/zrazkydogar.html>