

ТЕМА 9. ПРАВОВА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОБ'ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Загальна характеристика договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
2. Ліцензійний договір
3. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності
4. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності

1 Загальна характеристика договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Сфера застосування договорів на розпорядження правами інтелектуальної власності визначається з урахуванням предмету цих договорів.

За цим критерієм в ЦК України виділяється кілька договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності:

- 1) ліцензійний договір;
- 2) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 3) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- 4) інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми

договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним.

Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно.

Згідно з ч.1 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» в усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо).

Ці договори відповідно до закону не підлягають державній реєстрації. Вони реєструються лише на вимогу ліцензіара або ліцензіата (сторін договору). За договором на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності передається ліцензія на право використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Цю ліцензію слід відрізнити від ліцензій, що видаються на право здійснення певних видів господарської діяльності.

Видання ліцензій у сфері інтелектуальної власності регулюється приватноправовими нормами, а ліцензій у сфері господарювання – публічно-правовими.

Можливість видачі ліцензії на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності обмежується законом. Наприклад, не можуть видаватися ліцензії щодо: географічних зазначень.

Використання ліцензії на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності визначається певною сферою:

- 1) видами майнових прав, що надаються ліцензіату;
- 2) територією, на яку поширюються ці права;
- 3) строком дії ліцензії.

Учасниками правовідносин у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності є:

- ліцензіар;
- ліцензіат.

Ліцензіар – особа, яка видає ліцензію, тобто фізична або юридична особа, якій належить виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Ліцензіат – особа, якій надається дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 1108 ЦК ліцензія може бути оформлена:

- 1) як окремий документ;
- 2) як складова частина ліцензійного договору.

Ліцензії на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності поділяються на три види:

- 1) виключну;
- 2) одиничну;
- 3) невиключну.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість 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 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.

Згідно з **невиключною** ліцензією ліцензіар не позбавлений права використовувати відповідний об'єкт у сфері, що обмежена цією ліцензією, та права видавати ліцензії на використання об'єкта у зазначеній сфері іншими особам.

2 Ліцензійний договір

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін. За загальною характеристикою він є:

- 1) двостороннім;
- 2) реальним;
- 3) відплатним.

Сфера застосування ліцензійного договору в ЦК розширена порівняно із спеціальним законодавством: поширюється як на об'єкти авторського права, так і на об'єкти права промислової власності.

Ліцензійний договір є одним із варіантів оформлення ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Мета цього договору полягає у наданні дозволу (видачі ліцензії) на використання певного об'єкта права інтелектуальної власності.

Істотні умови ліцензійного договору визначаються у ч.3 ст. 1109 ЦК, відповідно до якої до них належать:

- 1) вид ліцензії;
- 2) сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором);
- 3) розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 4) інші умови, включені до договору за домовленістю сторін.

Разом з тим, у ч. 4 ст. 1109 ЦК закріплено презумпцію невиключної ліцензії, якщо їх вид не зазначено у договорі.

Якщо сторони не визначили територію, на яку поширюються права інтелектуальної власності, нею вважається територія України.

Плата за використання об'єкта права інтелектуальної власності може визначатися у формі:

- 1) фіксованого платежу (паушальний платіж);
- 2) періодичних виплат (роялті);

3) комбінованих платежів.

Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років.

Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час.

У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

3 Договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності

За договором про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності 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.

За загальною характеристикою він є:

1) двостороннім;

- 2) реальним;
- 3) відплатним.

На відміну від ліцензійного договору, цей договір передбачає передання всіх або частини виключних майнових прав інтелектуальної власності особою, якій такі права належать, іншій особі.

Ліцензіар, крім випадків виключної ліцензії, зберігає право використовувати відповідний об'єкт, в тому числі у сфері, обмеженій дією ліцензії.

Ліцензійний договір має строковий характер. Договір про передання виключних прав передбачає безповоротне передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Цей договір не поширюється на майнові права інтелектуальної власності на такі об'єкти:

- 1) наукові відкриття;
- 2) географічне зазначення;
- 3) комерційне найменування (лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать – ч. 2 ст. 490 ЦК).

Предметом цього договору є виключні майнові права на певний об'єкт права інтелектуальної власності (як частина цих прав, так і всі права у повному складі).

У ч.3 ст. 1113 ЦК встановлено перелік умов, що не можуть бути предметом цього договору:

- умови, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим ЦК чи іншим законом;
- умови щодо обмеження права творця на створення інших об'єктів інтелектуальної власності.

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

За договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець – письменник, художник то- що) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.

Цей договір є:

- 1) двостороннім;
- 2) консенсуальним;
- 3) відплатним.

На відміну від ліцензійного договору, на момент укладення цього догово- ру відповідного об'єкта права інтелектуальної власності ще не існує (його ство- рення є одним із обов'язків творця).

Цей договір необхідно відрізнити від договору підряду.

Різним є характер виконуваної роботи: робота творця є творчою, а її ре- зультатом є створення об'єкта права інтелектуальної власності (складання вір- ша, написання картини тощо). Робота ж підрядчика не є творчою – вона має, як правило, технічний характер (ремонт квартири, пошиття одягу тощо).

На відміну від ліцензійного договору однією із сторін цього договору (особою, яка виконує замовлення) може бути лише фізична особа, тобто, творець твору.

Метою цього договору є не лише створення, але використання створеного твору. Тому, відповідно до ч.2 ст. 1112 ЦК договір про створення за замовлен- ням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником.

Певними особливостями характеризуються договори про створення за замовленням і використання творів образотворчого мистецтва (скульптури, ка- ртини, малюнки, гравюри, дизайн тощо). Вони існують, як правило, лише в од- ному екземплярі.

Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника.

При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності не може містити умов, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів. Такі умови є нікчемними.