

**УДК – 347.7**

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право;  
міжнародне приватне право

***Микитин Віталій Ігорович***

*викладач кафедри цивільного права та процесу*

*юридичного факультету*

*Тернопільського Національного економічного університету*

### **До питання про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності**

Розкрито поняття розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Досліджено законодавче регулювання договірному набуття права на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Подано класифікацію договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Проаналізовано авторський договір як спосіб набуття права на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

*Ключові слова: інтелектуальна власність, майнові права інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензія, ліцензійний договір, договір про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, авторський договір.*

### **К вопросу о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности**

Раскрыто понятие распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности. Исследовано законодательное регулирование договорного приобретения права на распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности. Представлена классификация договоров о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности.

Проаналізовано авторський договір як спосіб придбання права на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

*Ключевые слова: интеллектуальная собственность, имущественные права интеллектуальной собственности, распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности, лицензия, лицензионный договор, договор о создании по заказу и использование объекта права интеллектуальной собственности, договор о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности, авторский договор.*

### **To the question of disposal of intellectual property rights**

The concept of disposal of intellectual property rights is revealed. Legal regulation of agreement to obtain the right of disposal of intellectual property rights is researched. The classification of agreements on disposal of intellectual property rights is provided. A copyright agreement as a way of acquiring rights for intellectual property rights disposal is analyzed.

*Key words: intellectual property, intellectual property rights, disposal of intellectual property rights, license, license agreement, agreement on the establishment to order and usage of the object of intellectual property rights, agreement on the transfer of exclusive intellectual property rights, copyright agreement.*

**Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями.**

Протягом багатьох років в Україні внаслідок планового характеру економіки практично був відсутній обіг майнових прав інтелектуальної власності. На сьогоднішній день угоди з майновими правами інтелектуальної власності набувають усе більшого поширення. Цьому сприяє нове законодавче регулювання. Однак, становлення обороту майнових прав інтелектуальної власності проходить досить болісно і суперечливо. Багато в чому це обумовлено недоліками правової бази і відсутністю наукових розробок, які

могли б бути покладені в основу правового регулювання.

Майнове право на той чи інший об'єкт інтелектуальної власності містить цілий ряд різних правочинів. Наприклад, виняткове право на об'єкти авторського права включає такі правомочності, як відтворення, розповсюдження, імпорту, переклад, переробку, прокат та ін. Наприклад, для того, щоб правомірно виготовити і продати примірник твору (припустимо, книги), необхідно володіти правом відтворення та розповсюдження твору.

За допомогою договорів різної форми можна придбати або отримати в користування як всі права відразу, так і частину з них, можна обмежити територію або термін їх використання. Договірна форма переходу майнових прав інтелектуальної власності захищає інтереси і правовласника, і того, до кого це право переходить. Так, договір забезпечує і гарантує реалізацію та охорону майнових прав правовласника (а в ряді випадків і особистих немайнових прав автора). Набувачі виключних прав у свою чергу отримують права, яких немає в інших осіб.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.**

До питання договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в цивільному праві склалося два підходи:

1. Перший підхід оснований на тому, що дані договори не становлять самостійну групу цивільно-правових договорів, а належать до вже існуючих груп (Вітрянський М.І., Брагінський В.В.).

2. Другий підхід – дані договори набули самостійного значення в структурі цивільно-правових договорів (Суханов Є.О., Луць В.В.). Також зазначимо, що такий підхід застосований та втілений авторами в новому Цивільному кодексі України від 2003 року.

Слід зазначити, що в Україні відсутнє наукове дослідження питання розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, а також правове

регулювання договірної забезпечення розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

### **Формування цілей статті (постановка завдання).**

Метою даної статті є теоретико-правове дослідження норм чинного цивільного законодавства щодо питання про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

### **Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.**

Стаття 1107 ЦК України дає вичерпний перелік видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Це такі договори: ліцензія, як спосіб використання об'єкта права інтелектуальної власності; ліцензійний договір, як угода про передання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності [1].

Про невичерпність даного переліку говорить ст. 1107 ЦК, в якій передбачено право на укладання і інших видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Суб'єктами даних договорів є власник цього майна і особа, яка їх отримує.

Ліцензіаром цивільне законодавство називає суб'єкта (власника) запатентованого винаходу, який надає дозвіл, а ліцензіатом – фізичну чи юридичну особу, якій власник надає право розпоряджатися запатентованим винаходом.

Щодо визначення поняття ліцензія, то на нашу думку досить влучним є визначення надане в коментарі Цивільного кодексу України Форманюком В.І., а саме: «ліцензія — це надання власником запатентованого винаходу іншій фізичній або юридичній особі дозволу на здійснення однієї або більше дій, на які має виключні права власник винаходу» [2, с.721].

Розглядаючи ліцензію як юридичний документ та як надання дозволу,

який видається власником запатентованого винаходу, то в даному випадку в науці цивільного права використовується термін «ліцензійний договір», бо даний правочин містить два типи юридичних актів або угод:

1) виникнення права на виконання однієї або кількох дій виключного права фізичній або юридичній особі у виді дозволу, який надається власником запатентованого винаходу;

2) надання ліцензії на певних умовах, які обумовлені у письмовому документі в процесі оформлення ліцензії фізичній чи юридичній особі, яка бажає розпоряджатися запатентованим винаходом [2, с.722].

Одна із вказаних умов має відплатний характер, адже ліцензіат має сплатити кошти за надану йому ліцензію. Законодавством передбачено обов'язковість сплати ліцензіатом фіксованої суми за розпорядження майновими правами на винахід або суми, яка залежить від обсягу застосування винаходу.

Натомість, слід звернути увагу на те, що винахід може бути використаний при виробництві продукту, який призначено для певного використання. Прикладом такої умови може бути виготовлення лікарських препаратів для тварини, а не для людини.

Не слід забувати й про те, що ліцензіат може використовувати винахід в чітко окреслених територіальних рамках, наприклад на заводі чи спеціально відведеній ділянці.

Згідно ч. 1 ст. 1109 ЦК ліцензійний договір — це правочин, на підставі якого власник (володілець) запатентованого або незапатентованого винаходу (ліцензіар) надає фізичній або юридичній особі (ліцензіатові) дозвіл на здійснення у певному місці і протягом певного терміну однієї або кількох дій, на які має виключні права ліцензіар, а ліцензіат зобов'язується сплатити винагороду за надання права на використання винаходу [1].

Створення конкретного твору потребує укладання певної угоди. Даною угодою цивільне законодавство визначає договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. За цим договором автор

бере на себе обов'язок створити твір відповідно до усіх умов договору і передати його в належному стані замовнику. Натомість замовник зобов'язаний сплатити автору аванс, який в кінцевому випадку зарахується до загальної суми винагороди (гонорару). Договором визначаються також терміни та суми виплат.

Невиконання або неналежне виконання умов договору може призвести до того, що сторона, яка порушила ці умови, буде зобов'язана відшкодувати потерпілій іншій стороні заподіяні матеріальні збитки та упущену вигоду. Виконання автором твору без урахування вимог замовника, призводить до того, що замовник може вимагати відповідної доробки. Даний пункт повинен бути передбачений в розглядуваному договорі [3, с. 42].

Найбільшого застосування серед договорів про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності набув авторський договір. Це дає можливість забезпечити реалізацію та охорону як особистих, так і майнових прав автора.

Договірна форма використання твору відповідає інтересам користувачів цього твору, оскільки вони отримують певні права, яких не мають інші особи, і в зв'язку з цим можуть окупити свої витрати, пов'язані з відтворенням, розповсюдженням творів і отримати дохід.

Автор або інший власник авторських прав за авторським договором передає іншій стороні виняткові або невиключні права на використання твору (ліцензійний договір) або передає іншій стороні повністю або частково авторські майнові права (договір про передачу виключних майнових авторських прав).

Види договорів щодо передачі виключного права на використання твору:

- договір про відчуження виключного права на твір;
- ліцензійний договір про надання права на використання твору.

За авторським ліцензійним договором автор або інший власник авторських прав надає іншим особам дозвіл (ліцензію) на використання його твору будь-яким одним або всіма відомими способами [4].

Ліцензійний договір повинен бути укладений у письмовій формі. Умова

ліцензійного договору, яка обмежує автора у створенні в майбутньому творів на дану тему чи в цій галузі, є недійсним.

Автор або інший власник майнових прав може відсторонити належні йому майнові права на твір шляхом укладання у письмовій формі договору про передачу майнових прав автора.

До майнових прав автора належать:

- виключне право на використання твору;
- виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

За цим договором автор або інший власник майнових прав може передати всі належні йому права на твір частково або в повному обсязі.

Важливими умовами укладання авторського договору про передачу виключних майнових прав є обов'язковість укладення у письмовій формі та визначення чіткого переліку прав, які передаються. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються не передані [4].

У відповідності з договором про відчуження виключного права правовласник зобов'язується передати своє право набувачеві у повному обсязі.

Істотними умовами будь-якого ліцензійного договору є наступні положення:

- предмет договору або конкретні права, передані за даним договором;
- термін і територія використання відповідного твору;
- розмір винагороди і (або) порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання твору, порядок і терміни його виплати; або вказівку про його безоплатність;
- основа переданих прав, яка може бути виключною або невиключною.

Дуже важливим положенням законодавства є умова про точну вказівку певних видів використання, дозволених відповідним ліцензійним договором. Права, передані за ліцензійним договором, вважаються невиключними, якщо в договорі прямо не передбачено інше.

У залежності від предмета договору розрізняють кілька типів авторських

договорів:

- авторські договори замовлення – про створення конкретного твору і передачу його замовнику;
- видавничі договори – про видання або перевидання твору в оригіналі;
- постановочні договори – про публічне виконання неопублікованого твору;
- сценарні договори – про використання неопублікованого твору в кіно- чи телевізійному фільмі;
- договори художнього замовлення – про створення твору образотворчого мистецтва з метою його публічного показу;
- договори про видання творів у перекладі, у переробці;
- авторські договори на створення і передачу комп'ютерних програм [5, с.34].

Передача прав передбачає передання власником винаходу всіх виключних прав іншій фізичній або юридичній особі без обмеження в часі і будь-яких інших умов.

Юридичний акт, за допомогою якого власник запатентованого винаходу передає свої виключні права іншому, який засвідчується письмовим документом (актом передачі патентних прав або передачею прав) називають договором про передання виключних майнових прав (ст. 1113 ЦК). Сторону (особу), яка передає права називають власником запатентованого винаходу, а фізичну або юридичну особу, яка отримує всі виключні права, називають стороною, яка одержує [1].

Завершення передачі прав на винахід передбачає припинення права на запатентований винахід стороною, яка їх передає. Натомість, сторона (одержувач), фізична чи юридична особа, яка одержує, набуває статусу нового власника запатентованого винаходу і наділена усіма виключними права, які встановленні законодавством про інтелектуальну власність.

Письмова форма укладання усіх видів договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності є обов'язковою. Письмова

форма даних договорів є істотною умовою таких договорів. Якщо договір про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності було укладено не в письмовій формі, то існує велика вірогідність того, що він буде визначений нікчемним.

Слід зазначити, що закон не виключає можливість укладання договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в усній формі (ч. 2 ст. 1107 ЦК) [1].

Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації.

Державна реєстрація або її відсутність не впливає на чинність прав, наданих у відповідності до договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

В обов'язковому порядку має здійснюватись державне реєстрація моменту (факту) передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які передбачені статтею 1113 ЦК [2, с.727].

Чинні закони України про інтелектуальну власність надають суб'єкту цього права конкретний перелік правових дій, які має право здійснювати суб'єкт в порядку реалізації цього права. При цьому майнові права суб'єктів права інтелектуальної власності можуть бути обмежені у випадках, передбачених законом. Зокрема, Закон України «Про авторське право і суміжні права» визначає випадки так званого вільного використання творів науки, літератури і мистецтва [6]. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» також містить норми, відповідно до яких використання винаходів чи корисних моделей без дозволу суб'єкта права на них не є порушенням суб'єктивних прав цього суб'єкта [7].

**Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.**

Таким чином, проаналізувавши норми чинного цивільного законодавства щодо питання про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, можна зробити наступні висновки:

1. Цивільним кодексом України (стаття 1107 ЦК) передбачено ряд договорів на підставі яких виникає право розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. До них відносяться: 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; інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

2. Особливою умовою укладання договорів на право розпорядження майновими правами інтелектуальної власності є його письмова форма. Договір вважається нікчемним у випадку недодержання письмової форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Як виняток (закріплено на законодавчому рівні), може бути усна форма укладання договорів на право розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

3. Юридичний акт, за допомогою якого власник запатентованого винаходу передає свої виключні права іншому, який засвідчується письмовим документом (актом передачі патентних прав або передачею прав) називають договором про передання виключних майнових прав (1113 ЦК). Сторону (особу), яка передає права називають власником запатентованого винаходу, а фізичну або юридичну особу, яка отримує всі виключні права, називають стороною, яка одержує.

4. Згідно авторського договору – автор або інший власник авторських прав передає іншій стороні виняткові або невиключні права на використання твору (ліцензійний договір) або передає іншій стороні повністю або частково авторські майнові права (договір про передачу виключних майнових авторських прав).

5. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації.

Проведений аналіз цивільно-правових джерел регулювання питань розпорядження майновими правами інтелектуальної власності свідчить про

необхідність подальшого удосконалення правового регулювання договірної форми розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Разом із тим не викликає сумнівів необхідність подальшого узагальнення і глибокого аналізу нагромадженого теоретичного та практичного матеріалу, оцінки окремих тенденцій і обґрунтування на цій основі в подальшому проблем, пов'язаних із дослідженням правового регулювання майнових прав інтелектуальної власності.

### **Список використаних джерел:**

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
2. Цивільний кодекс України: Коментар. — Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. — 856 с.
3. Брижко В. До питання охорони об'єктів і захисту прав у сфері інтелектуальної власності // Вісник Академії управління МВС. – 2009. – №3. – С. 35-48.
4. Стойко І. Авторський договір: поняття, умови, форма. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=227>.
5. Шишка Р. Б. Договори на використання права інтелектуальної власності // Запорізький юрид. ін-т. Вісник. — Запоріжжя, 2000. — N2 (11). — С. 33–36.
6. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 13. – ст.64.
7. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 7. – ст. 32.