

## ДОГОВОРИ НА РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

**Теслюк Олександр Миколайович,**  
*магістрант Черкаського національного університету  
імені Богдана Хмельницького*

Особливість прав інтелектуальної власності зумовила необхідність окремого правового регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності – це група договорів у сфері інтелектуальної власності, спрямованих на набуття, зміну або припинення майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності. В сучасній цивілістичній науці склалося два підходи, щодо трактування договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності:

- вони не становлять самостійну групу цивільно-правових договорів, а належать до вже існуючих груп;
- вони мають самостійне значення у структурі цивільно-правових договорів. Другий підхід втілено в Цивільному Кодексі України (далі – ЦК України). Сфера застосування договорів на розпорядження правами інтелектуальної власності визначається з урахуванням предмету цих договорів. ЦК України розрізняє кілька договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності:
  - ліцензійний договір;
  - договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
  - договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
  - інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності [1, 68].

У статті 1107 ЦК України зазначено, що договір на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладається *у письмовій формі*. У разі недодержання письмово форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності *такий договір є нікчемним* [1, 69].

Водночас є виняток. 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). Недоліком є те, що ці договори,

відповідно до закону, не підлягають державній реєстрації. Вони реєструються лише на вимогу ліцензіара або ліцензіата.

За договором на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності передається *ліцензія* на право використання об'єктів права інтелектуальної власності. Цю ліцензію потрібно відрізнити від ліцензій, що видаються на право здійснення певних видів господарської діяльності. Видання ліцензій у сфері інтелектуальної власності регулюється приватно-правовими 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, а саме:

- 1) видами майнових прав, що надаються ліцензіату;
- 2) територією, на яку поширюються ці права;
- 3) строком дії ліцензії [1, 70].

Учасниками правовідносин у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності є: ліцензіар і 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 України, ліцензія може бути оформлена:

- як окремий документ;
- як складова частина ліцензійного договору.

Ліцензії на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності поділяються на три види: виключну, одиничну, 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, 119].

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін та з урахуванням вимог ЦК України.

За загальною характеристикою він є: двостороннім, реальним, відшлатним.

Ліцензійний договір є одним із варіантів оформлення ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності. Метою цього договору є надання дозволу (видачі ліцензії) на використання певного об'єкта права інтелектуальної власності. Істотні умови ліцензійного договору зазначені у ч. 3 ст. 1109 ЦК України. Разом із 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. Також, відповідно до статті 1110 ЦК України, визначається строк ліцензійного договору [3, 400].

На відміну від ліцензійного договору, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності передбачає передання виключних майнових прав від однієї сторони, якій такі права належать, іншій стороні частково або у повному складі відповідно до закону та на визначених договором умовах. За загальною характеристикою договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності відповідає ліцензійному договору.

На відміну від ліцензійний договору, який має строковий характер, договір про передання виключних прав передбачає безповоротне передання виключних майнових прав інтелектуальної власності [4, 15]. Цей договір не поширюється на майнові права інтелектуальної власності на такі об'єкти: наукові відкриття, географічне зазначення, комерційне найменування.

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). Відповідно до ч. 3 ст. 1113 ЦК України, встановлено перелік умов, що не можуть бути предметом цього договору.

За договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, одна сторона (творець, письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права

інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.

На відміну від попередніх договорів, за загальною характеристикою договір на замовлення має бути: двостороннім, консенсуальним, відплатним.

На відміну від ліцензійного договору, на момент укладення цього договору відповідного об'єкта права інтелектуальної власності ще не існує (його створення є одним із обов'язків творця). Цей договір потрібно відрізнити від договору підряду. Різним є характер виконуваної роботи: робота творця є творчою, а її результатом є створення об'єкта права інтелектуальної власності. Робота ж підрядчика не є творчою, – вона носить, як правило, технічний характер (ремонт квартири, пошиття одягу тощо). На відміну від ліцензійного договору, однією із сторін цього договору може бути лише фізична особа, тобто, творець твору [4, 16]. Метою цього договору є не лише створення, але й використання створеного твору. Тому, відповідно до ч. 2 ст. 1112 ЦК України, договір про створення за замовленням 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, картини, малюнки, гравюри, дизайн тощо). Вони існують, як правило, лише в одному екземплярі. Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. 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 [4, 17]. Такі умови є нікчемними.

Перелічені вище види договорів не охоплюють усіх випадків і можливостей щодо розпорядження майновими правами. Зокрема, з автором твору може бути укладено змішаний договір про створення твору на замовлення та передачу виключних майнових прав на твір, а такий вид договору в переліку не конкретизується. Крім того, в ч. 3 ст. 424 ЦК України наголошено, що майнові права інтелектуальної власності можуть бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи (ч. 2 ст. 115 ЦК України), предметом договору застави (ст. 576 ЦК України) та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах. Мабуть, тому законодавець і запровадив п'ятий

за рахунком вид договору і назвав його «інший договір», тобто відмінний від попередніх.

Проаналізувавши відповідні норми ЦК України та інших законів і нормативних актів, можна дійти висновку, що майнові права на твір можуть бути предметом укладення договору купівлі-продажу (ч. 2 ст. 656 ЦК України), договору міни (ст. 716 ЦК України), договору дарування (ч. 2 ст. 718 ЦК України) тощо; для вчинення юридично значимих дій або правочинів щодо майнових прав може укладатись договір доручення чи договір комісії [4, 18].

#### **Список використаних джерел:**

1. Крижна В.М. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. // Право України. - № 9. – 2004. – С. 68-70.
2. Крижна В.М. Майнові права інтелектуальної власності як предмет цивільно-правових договорів. // Вісник господарського судочинства. - № 5. – 2008. – С. 119.
3. Дзера О.В. Цивільне право України // О.В. Дзера. – Київ 2010. – 400 с.
4. Якубовський І. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності за законодавством України. // Підприємство, господарство і право. – 2007. - № 8. – С. 15-18.

