

## ТЕМА 6. Договори у сфері права інтелектуальної власності.

(2 год)

### ПЛАН

1. Загальна характеристика договорів у сфері права інтелектуальної власності.
2. Ліцензія та ліцензійний договір.
3. Договір про створення за замовленням і використанням об'єкта права інтелектуальної власності.
4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
5. Договір комерційної концесії (франчайзингу).

1. Цивільний договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Договори у сфері інтелектуальної власності є одним із видів цивільних договорів. Договір у сфері інтелектуальної власності варто розглядати як домовленість двох або більше сторін, спрямовану на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

Цивільний кодекс України виділяє окремі види договорів у сфері інтелектуальної власності. Це договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, а саме: 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Договір має містити певний набір умов (елементів). Цими елементами є: а) сторони договору; б) істотні умови договору: - предмет договору; - ціна договору; - строк договору; - територія дії договору; в) форма договору.

Сторонами таких договорів можуть бути як фізичні, так й юридичні особи. Виняток становить договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, де однією зі сторін є його творець. Творцем об'єкта прав інтелектуальної власності може бути лише фізична особа.

Залежно від конкретного виду договору правоволоділець може називатись ліцензіаром, творцем (письменником, художником) тощо. Другою стороною договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності виступає користувач або правонабувач. Предметом даних договорів можуть бути лише майнові права інтелектуальної власності. Можливість передавати особисті немайнові права законодавством не передбачається. Законодавством встановлено вимоги щодо обов'язкового дотримання письмової форми даного виду договорів. У разі її недодержання договір є нікчемним. Їхня державна реєстрація здійснюється лише на вимогу однієї із сторін. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором.

Обов'язковій державній реєстрації підлягають договори про передачу прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин і породи тварин тощо.

Окремо в Цивільному кодексі виділено договір про передання комплексу прав інтелектуальної власності – договір комерційної концесії. Предметом договору є не лише право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, але також право на використання ділової репутації і комерційного досвіду. Договір укладається в письмовій формі та підлягає державній реєстрації, але відсутність державної реєстрації не тягне за собою його недійсність або нікчемність.

2. Згідно Цивільного кодексу України, особа, котра має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері. 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 з урахуванням вимог законодавства.

Ліцензія може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

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.

Також вирізняють добровільні, примусові та відкриті ліцензії.

У ліцензійному договорі також визначаються й інші умови: 1) сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (тобто, конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо); 2) розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) 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; 4) інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Ліцензійний договір на винахід не може укладатись на строк, який перевищує строк чинності патенту. За 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 зі 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.

Ліцензіар і ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною умов договору.

Умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно із становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними.

Субліцензія та субліцензійний договір.

3. 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. Особливістю цього договору є те, що він укладається стосовно об'єкту інтелектуальної власності, який ще не створено. В договорі потрібно закріпити умови щодо створюваних об'єктів інтелектуальної власності. Такими умовами може бути: - вид об'єкта права інтелектуальної власності; - якісні характеристики; - кількісні характеристики; - строк виконання договору у цілому або частинами; - інші умови, пов'язані з процесом створення об'єкта. Він повинен визначати також способи та умови використання цього об'єкта замовником.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта. Однак, окремі особисті немайнові права можуть належати замовникові.

4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності передбачає, що одна сторона передає другій стороні частково або у повному складі ці права. Йдеться про безповоротне передання (відчуження) виключних прав на об'єкт права інтелектуальної власності особою, яка ними володіє.

Цей договір може бути двох видів: 1) договір про передання частини виключних майнових прав інтелектуальної власності; 2) договір про передання всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Об'єктами, в рамках договору, виступають об'єкти права інтелектуальної власності, невичерпний перелік яких наведено у Цивільного кодексу України. Окремі з цих об'єктів Цивільний кодекс України не закріплює виключних прав. Це стосується, наприклад, наукового відкриття, географічного зазначення, комерційного найменування.

З метою захисту прав та інтересів правоволодільців і споживачів, у законодавстві закріплені певні умови. Зокрема, відчуження права на торговельну марку не допускається, якщо воно може стати причиною введення в оману споживача щодо товару, послуги або щодо особи, яка виготовляє товари чи надає послугу.

Умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим цим Кодексом та іншим законом, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними (ч. 3 ст. 1113 Цивільного кодексу України).

5. Договір комерційної концесії. 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.

Цей договір є відносно новим для українського законодавства, однак його популярність в Україні постійно зростає. У відповідності до договору комерційної концесії працює «Макдоналдс», «Наша Ряба», «Піцца Челентано», «Картопляна Хата», «Лукойл-Україна», «Кока-кола» та ін.

Видами зазначеного договору є: товарний, який полягає в отриманні користувачем права на реалізацію продукції, що постачається правоволодільцем; виробничий, за якого користувачеві надається право виробництва та збуту товарів із застосуванням вихідних сировини та матеріалів, поставлених користувачем; діловий, згідно з яким користувач, використовуючи об'єкти права інтелектуальної власності, комерційний досвід

та ділову репутацію правоволоділця, самостійно здійснює повний цикл виробництва товарів.

Сторонами в договорі комерційної концесії можуть бути лише такі фізичні чи юридичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності.

Предметом договору комерційної концесії є: 1) право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), 2) право на використання комерційного досвіду; 3) право на використання ділової репутації.

Договір комерційної концесії повинен бути укладений в письмовій формі у вигляді єдиного документа. Недодержання цієї вимоги тягне за собою недійсність договору. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив реєстрацію правоволоділця.

До обов'язків правоволоділця належить передання користувачеві технічної та комерційної документації і надання іншої інформації, необхідної для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також інформування користувача та його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав.

Правоволоділець також зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором комерційної концесії: 1) забезпечити державну реєстрацію договору; 2) надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників; 3) контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

Користувач зобов'язаний: 1) використовувати торговельну марку та інші позначення правоволоділця визначеним у договорі способом; 2) забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються); 3) дотримуватися інструкцій та вказівок правоволоділця, 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) 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 їхнього 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 узгоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їхнє внутрішнє і зовнішнє оформлення.

Умова договору, відповідно до якої правоволодільець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є нікчемною.

У відповідності до Господарського кодексу України, правоволодільець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що заявляються до користувача комерційної концесії у разі невідповідності якості товарів (робіт, послуг), які продаються (виконуються, надаються) користувачем.

Договір комерційної концесії може бути припинений внаслідок спливу строку його чинності або внаслідок його розірвання. 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 також 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).

Кожна із сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не встановлений, має право у будь-який час відмовитися від договору (тобто розірвати його), повідомивши про це другу сторону не менш, як за шість місяців.

Розірвання договору комерційної концесії підлягає державній реєстрації.

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.

Користувач та субкористувач відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду солідарно. Визнання недійсним договору комерційної концесії має наслідком недійсність договору комерційної субконцесії.