

УДК 347.233 +347.65+347.77

Євгенія Бельтюкова,

здобувач кафедри права інтелектуальної власності
і корпоративного права
Національного університету «Одеська юридична академія»,
приватний нотаріус
Одеського міського нотаріального округу

ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАННЯ ВИКЛЮЧНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Стаття присвячена дослідженню договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, його цивільно-правовій характеристиці та особливостям, які йому притаманні. У результаті проведеного дослідження цивільно-правової доктрини, чинного законодавства України запропоновані авторські висновки щодо вибраного аспекту дослідження.

Ключові слова: договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, результат інтелектуальної діяльності, об'єкт інтелектуальної власності, істотні умови, цивільне законодавство України.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах технічного прогресу на економічний розвиток суспільства та держави впливають багато факторів, в тому числі використання найсучасніших досягнень інтелектуальної праці в усіх сферах суспільного життя. Разом із тим технічний прогрес загострює проблему правового забезпечення охорони та захисту результатів творчості людини.

Одним із майнових прав правоволодільца об'єкта інтелектуальної власності є право на розпорядження майновими правами на об'єкт інтелектуальної власності, у тому числі право передавати будь-якій іншій особі свої виключні майнові права. Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності здійснюється на підставі договору, який укладається між особою, що має виключні майнові права, та її правонаступником [1, с. 332-335].

Слід зазначити, що інтелектуальні права настільки різноманітні, що далеко не всі норми, що регулюють питання укладення договорів у сфері інтелектуальної власності, мають чітку та зрозумілу нормативно-правову форму, крім того, сама реалізація окремих договорів також викликає труднощі. Тому цей аспект підлягає більш детальному вивченню.

Метою статті є дослідження договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та його цивільно-правової характеристики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми. Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття цивільного обігу та майнових прав як його об'єктів досліджувались у працях С. О. Сліпченко, І. В. Спасибо-Фатєєвої, С. І. Шимон, О. С. Яворської та ін. Природу цивільно-правового договору досліджували О. В. Дзера, Т. В. Кашаніна, Н. С. Кузнєцова,

В. В. Луць, А. В. Луць, Р. А. Майданик, О. О. Первомайський, С. О. Погрібний, Є. О. Харитонов та ін. Окремі аспекти наступництва майнових прав інтелектуальної власності досліджувались О. В. Басай, Т. М. Вахонєвою, О. В. Кохановською, О. О. Підпригорою, О. І. Харитоновою, І. Є. Якубівським, А. Козинець та ін. Разом із тим вважати вирішеними всі проблеми, пов'язані з передаванням виключних прав інтелектуальної власності в цивільно-правовій доктрині, передчасно. Навіть щодо характеристик цих договорів триває дискусія.

Відповідно до ст. 1113 ЦК України за договором про передання 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. Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше. 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.

Предметом договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності є виключні майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності. Виключні майнові права інтелектуальної власності означають монополію суб'єкта права інтелектуальної власності на використання об'єкта цього права.

Р. Є. Еннан зазначав, що договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності передбачає безповоротне передання, тобто відчуження, виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій особі. Таким чином, особа, яка передала відпо-

відні виключні права інтелектуальної власності за договором, перестає бути суб'єктом прав, що були передані [2, с. 796].

У ЦК України знайшов закріплення дуалістичний підхід: виключними правами визнаються лише майнові; останні існують паралельно з немайними правами (ст. 424 ЦК). Такий законодавчий вибір заслуговує на підтримку. Неможливо заперечувати факт наявності певного зв'язку між особистими немайними та майновими правами авторів та винахідників, їх взаємозумовленість. Але при цьому об'єднання цих прав у рамках конструкції єдиного суб'єктивного права є недоцільним, оскільки, по-перше, вони встановлюються стосовно різних об'єктів (об'єкт виключних майнових прав є специфічним товаром та має вартість). По-друге, ці права не збігаються за часом їх припинення (немайнові права припиняються зі смертю їх володаря). По-третє, порушення виключних прав не завжди тягне порушення немайнового права та навпаки. По-четверте, ці права мають різні способи захисту [3, с. 23-24].

ЦК України не розкриває самого поняття виключних майнових прав інтелектуальної власності. Спеціальні закони зводять зміст виключних прав до: права власника свідоцтва на знак для товарів і послуг забороняти іншим особам використовувати без його згоди (ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), права власника патенту використовувати винахід (корисну модель) (ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»), промисловий зразок (ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки») за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів; аналогічним є виключне право власника зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми (ч. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»); право володільца патенту на використання сорту рослин на дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами (ч. 1 ст. 39 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин») [4, с. 239].

Усі майнові права, що передаються за договором, мають бути у ньому визначені. При цьому в договорі слід зазначати не тільки назву (вид) об'єкта права інтелектуальної власності, виключні права на який передаються, а й реквізити охоронного документа на нього: назву, його номер, дату видачі тощо. При цьому допускається часткова передача прав. Так, як відомо, охорона торговельної марці (знаку для товарів та послуг) надається щодо певних товарів та послуг, які визначені та згруповані згідно з міжнародною класифікацією товарів та послуг у класи. Саме тому Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» закріплено, що володілець свідоцтва може передавати будь-якій особі право на знак повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг. Тому у разі передачі прав на торговельну марку у договорі має бути передбачено, на які класи виключні майнові права передаються правонаступнику. Як правило, передача прав

здійснюється у повному обсязі, але бувають випадки, коли здійснюється так званий «поділ» торговельної марки. Таким чином, виключні майнові права на торговельну марку передаються правонаступнику частково, тільки щодо одного (декількох) із зазначених у свідоцтві класів, а виключні майнові права стосовно інших класів залишаються у попереднього праволодільца у повному обсязі [1, с. 332-335].

Можливість часткової передачі виключних майнових прав також передбачено в іншому спеціальному Законі України «Про авторське право і суміжні права», в ст. 31 якого зазначено, що автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права будь-якій іншій особі повністю чи частково. При цьому також зауважено, що майнові права, які передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

Так, у ст. 15 цього Закону наведено перелік майнових прав автора, який не є вичерпним. Одним із виключних прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) є право дозволяти або забороняти іншим особам: відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів; переклади творів та інше. У зв'язку з цим автор має право визначити у договорі передачу іншій особі (правонаступнику) його виключне право на надання дозволу (заборони) на переклад його творів.

А. Кодинець, аналізуючи особливості договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності, звертає увагу на ідентифікацію цього договору у ЦК України (ст. 1113). Зокрема, автор зазначає, що, оскільки ЦК України не всі майнові права інтелектуальної власності відносить до категорії виключних, доцільність включення для позначення договору формулювання про передачу виключних майнових прав є досить сумнівною. ЦК України в ст. 424 не відносить до групи виключних прав, зокрема, право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також вказує на існування інших майнових прав, встановлених законом, які також можуть не мати виключного характеру. За такого формулювання назви договору можна дійти висновку, що невиключні майнові права на об'єкт інтелектуальної власності не можуть бути предметом цього договору [5, с. 5-13].

Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності є двостороннім. З боку особи, що має виключні майнові права, виступає фізична або юридична особа, яка має авторські права, а у відповідних випадках також зареєструвала своє право на об'єкт інтелектуальної власності, має охоронний документ, що засвідчує її права, та внесена до відповідного державного реєстру як володілець прав на об'єкт інтелектуальної власності. Правонаступниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Слід звернути увагу на деякі особливості, що можуть виникати при визначенні осіб, які виступають з боку праволодільца та право-

наступника. По-перше, в Україні, на відміну від інших держав, наприклад Російської Федерації або Білорусії, володільцем прав на об'єкт інтелектуальної власності може бути одна або декілька осіб, як фізичних, так і юридичних. Тому праволодільцем можуть виступати як співволодільці, так і один (або декілька). У зв'язку з тим, що відповідно до законодавства розпорядження майновими правами на об'єкт інтелектуальної власності здійснюється за згодою усіх співволодільців, на передавання одним із них своїх виключних майнових прав має бути отримана згода іншого праволодільця. По-друге, передавання виключних майнових прав може мати таку форму, коли до складу співволодільців приєднується новий праволодільць, який отримує увесь комплекс прав, а попередні праволодільці залишаються й не втрачають прав.

У зв'язку з тим, що в ЦК України визначено, що за договором про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона передає іншій стороні права відповідно до закону, слід зупинитися на деяких обмеженнях, встановлених у законодавстві щодо можливості передачі виключних майнових прав. Так, наприклад, щодо торговельних марок спеціальним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено обмеження, що передача права на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

В. М. Крижна, надаючи правову характеристику вказаного договору, звертає увагу на те, що у разі укладення договору про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності права відчужуються, тобто передаються безповоротно. У зв'язку з цим особа, якій передані виключні майнові права, стає правонаступником. Тому до неї переходять усі права і обов'язки стосовно об'єкта інтелектуальної власності. Зокрема, укладення договору про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше. Крім того, авторка зазначає, що та обставина, що у визначені договорі міститься формулювання, що особа може передавати виключні майнові права частково або у повному складі, зовсім не означає, що можна передати лише одне з повноважень, наприклад право на використання. У цьому разі, незважаючи на назву, фактично був би укладений ліцензійний договір. Можливість часткової передачі прав на об'єкт інтелектуальної власності не є універсальною, а існує лише за наявності специфіки певних об'єктів інтелектуальної власності [6, с. 636].

Договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності не укладається з окремими видами об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких ЦК України не закріплено виключних прав. Так, наприклад, це стосується наукового відкриття, зміст суб'єктивних прав на яке не передбачає виключних майнових прав (ст. 458 ЦК Украї-

ни). Крім того, об'єктами виключних майнових прав не є географічне зазначення (ст. 503 ЦК України), комерційне (фірмове) найменування (ст. 490 ЦК України) [7, с. 631-633].

Г. В. Чурпіта відносить до істотних умов договору про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності: строк дії договору, способи використання твору, територію, на яку поширюється право, що передається, розмір і порядок виплати авторської винагороди, а також інші умови, щодо яких за вимогою однієї зі сторін повинно бути досягнуто згоди [8, с. 352].

Р. Є. Еннан зазначає, що договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності, залежно від визначених у договорі умов, може бути втілений у різних договірно-правових формах. Наприклад, у договорі купівлі-продажу (тобто реалізація майнових прав інтелектуальної власності на платній основі). Договору дарування буде притаманна безоплатна передача таких прав. У разі придбання виключних майнових прав інтелектуальної власності в результаті обміну на подібний об'єкт або результат робіт чи послуг це може бути договір міни, підяду чи послуг. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути предметом договору застави, а також внеском до статутного капіталу юридичної особи [9, с. 797].

Спосіб використання твору і територія, на яку поширюється право, як істотні умови договору про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності, мають бути обов'язково погоджені сторонами. При цьому способи використання можуть бути абсолютно різноманітними: як такими, що передбачені законодавством, так і ним не встановлені. Проте використання об'єкта інтелектуальної власності не може здійснюватися із метою та у спосіб, що прямо суперечить чинному законодавству. Територія, на яку поширюється виключне право, може бути обмежена особою, що має виключні майнові права [10, с. 235].

Важливою та істотною умовою договору має бути обов'язок володільця виключних майнових прав щодо попередження правонаступника про права третіх осіб, зокрема про наявність або відсутність ліцензійного договору, укладеного праволодільцем з третьою особою до передачі виключних майнових прав. Згідно з ч. 2 ст. 1113 ЦК України укладення договору про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше. Важливість встановлення цього факту на стадії укладення договору зумовлюється тим, що з урахуванням можливості видачі виключної ліцензії попереднім праволодільцем, яка передбачає неможливість використання правонаступником об'єкта інтелектуальної власності, укладення договору про передачу виключних майнових прав може втратити сенс для правонаступника. Але іноді наявність укладених ліцензійних договорів або договорів франчайзингу (серед умов останніх є також передача права на використання об'єктів промислової власності) щодо об'єкта

інтелектуальної власності, майнові права на який передаються, породжує та/або безумовно впливає на намір правонаступника придбати виключні майнові права на нього. Також серед прав третіх осіб може бути право застави виключних майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності.

Розмір і порядок виплати авторської винагороди визначається договором про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Така винагорода може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів [10, с. 235]. Хоча, як правило, оплата залежить від договірної моделі, вибраної суб'єктами договірних відносин, і передбачає одноразове зустрічне задоволення за передані майнові права. Договір може бути оплатним і безоплатним.

Строк дії у договорі про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності не зазначається, оскільки передбачається, що права передаються безповоротно, тобто договір є безстроковим. Але з урахуванням специфіки деяких об'єктів цього договору, наприклад об'єктів авторського права і суміжних прав, строк дії договорів про передавання виключних майнових прав на ці об'єкти законодавчо обмежений строком дії самих прав інтелектуальної власності.

Договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. На відміну від ліцензійного договору, договір про передавання виключних майнових прав у більшості випадків, за виключенням авторського договору, підлягає обов'язковій державній реєстрації. Відповідно до ст. 1114 ЦК України договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації, але вона може бути здійснена на вимогу однієї зі сторін договору. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав. Згідно з ч. 2 ст. 1114 ЦК України, факт передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації. Саме ці вимоги стосуються договору про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породи тварин. У цьому разі договір є чинним лише з моменту його державної реєстрації в Державному департаменті інтелектуальної власності України.

Висновки

Згідно із законодавством України договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності – це двосторонній консенсуальний договір, який може бути як оплатний так і безоплатний. Відчуження майнових прав може бути здійснено у повному обсязі або частково. Отже, сторони самі можуть визначити умови, на яких відбувається відчуження виключних майнових прав. Але при цьому необхідно враховувати особливості об'єкта права інтелектуальної власності, а також положення спеціального законодавства, яке регулює порядок розпорядження цими об'єктами.

Список використаних джерел:

1. Бельтюкова Є. М. Право інтелектуальної власності : підручник / [О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов, Т. С. Ківалова та ін.]; за заг. ред. О. І. Харитонovoї. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 540 с.
2. Цивільне та сімейно право України : підручник / В. В. Дудченко, О. С. Адамова, І. Г. Бабич [та ін.]; за ред. Є. О. Харитонovoї, Н. Ю. Голубевої – К.: Правова єдність, 2009. – 968 с.
3. Аникин А. С. Содержание и осуществление исключительных прав : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / А. С. Аникин. – М.: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2008. – 239 с.
4. Шимон С. І. Теорія майнових прав як об'єктів цивільних правовідносин: монографія / Світлана Іванівна Шимон. – К.: Юрінком Інтер, 2014 р. – 664 с.
5. Кодинець А. Договірні відносини у сфері передавання майнових прав інтелектуальної власності / А. Кодинець // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2/2015. – С. 5–13.
6. Цивільне право : підручник : у 2-х т. / [В. І. Борисова, Л. М. Баранова, Т. І. Бегова та ін.]; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатеевої, В. Л. Яроцького. – Х.: Право, 2011. – Т. 2. – 816 с.
7. Еннан Р. Є. Зобов'язальне право України : підручник / [Безклубий І. А., Бервенко С. М., Васильєва В. А. та ін.]; [за ред. Харитонovoї Є. О., Голубевої Н. Ю.]. – К.: Істина, 2011. – 848 с.
8. Цивільне право України: Договірні та не договірні зобов'язання : підручник / [С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.]; за ред. С. С. Бичкової. – 3-тє вид., змін. та допов. – К.: Алерта, 2014. – 496 с.
9. Цивільне та сімейно право України : підручник / [В. В. Дудченко, О. С. Адамова, І. Г. Бабич та ін.]; за ред. Є. О. Харитонovoї, Н. Ю. Голубевої – К.: Правова єдність, 2009. – 968 с.
10. Луць В. В. Договори в цивільному праві України: навчальний посібник / В. В. Луць, М. М. Великанова. – Київ: Юрінком Інтер, 2016. – 264 с.

Статья посвящена исследованию договора о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности, определению его правовой природы и присущим ему особенностям. В результате проведенного исследования гражданско-правовой доктрины, действующего законодательства Украины предложены авторские выводы относительно выбранного аспекта исследования.

Ключевые слова: договор о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности, результат интеллектуальной деятельности, объект интеллектуальной собственности, существенные условия, гражданское законодательство Украины.

The article is devoted to research of contract on the transfer of exclusive property rights of intellectual property, the definition of its legal nature and features. As a result of the researching of civil-law doctrine, current legislation of Ukraine, author's makes a conclusions on the select aspect of the research.

Key words: contract on transfer of exclusive proprietary rights of intellectual property, result of intellectual activity, intellectual property object, essential conditions contract on transfer of exclusive proprietary rights of intellectual property, civil law of Ukraine.

