

УДК 347.77.043(477)

В.С. Макода

ДОГОВОРИ НА РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Особливою правовою формою використання творів науки, літератури, мистецтва й об'єктів промислової власності є цивільно-правові договори, які називають договорами щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Однією з особливостей цих договорів є те, що об'єктами їх є нематеріальні блага, а саме: твори науки, літератури, мистецтва, винаходи та інші. При цьому вони можуть бути об'єктом договору за умови, якщо вони виражені в такій об'єктивній формі, яка надає можливість не тільки відтворювати, а й розмножувати їх.

Договори у сфері інтелектуальної власності мають відповідати загальним цивільно-правовим вимогам, які встановлені до договорів. Так, договором є угода двох або більше осіб, яка спрямована на виникнення, зміну чи припинення правовідносин між ними, при цьому обов'язковим є волевиявлення всіх сторін, які укладають договір. Також необхідно зазначити, що договір повинен укладатися між дієздатними особами в установленій законом формі і предметом його регулювання мають бути майнові відносини.

Найбільш поширеними договорами на використання об'єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори. Слід мати на увазі, що ліцензійні договори не єдина правова форма використання об'єктів інтелектуальної власності, але всі договори на використання мають відповідати певним принципам умов, визначеним чинним законодавством України.

Першим принциповим положенням чинного законодавства України про інтелектуальну власність є припис, за яким використання об'єкта інтелектуальної власності можливе лише на підставі договору користувача з власником зазначеного об'єкта. Будь-яке позадоговірне використання об'єкта інтелектуальної власності чинним законодавством оцінюється як порушення прав на цей об'єкт.

Іншим принциповим положенням договорів на використання об'єктів інтелектуальної власності є їх платний характер. Право розпоряджатися належним об'єктом має його власник, тому він може надати дозвіл і на безплатне використання. Це право власника об'єкта. Проте в переважній більшості договори на використання інтелектуальної власності є платними, взаємовигідними, двосторонніми. Плата за використання може здійснюватися в різних правових формах. Розмір винагороди, порядок її обчислення, строки виплати визначаються угодою сторін. Це принципово нове положення чинного законодавства України про інтелектуальну власність.

За законодавством, що діяло раніше, розмір винагороди, порядок обчислення, строки виплати та всі інші питання, що стосувалися винагороди, ретельно регламентувалися нормативними актами. Будь-яка свобода дій у цьому питанні

не допускалась. Це загальне правило стосувалося як авторського, так і патентного права. Чинне законодавство України вирішення цих питань віддало на розгляд сторін договору.

Суттєві обмеження містить закон щодо використання об'єктів інтелектуальної власності, визнаних в установленому порядку секретними. Такі обмеження стосуються лише об'єктів промислової власності, принаймні так свідчить чинне законодавство. Проте за наявності відповідних умов видається, що і твір науки також може бути в установленому порядку визнано секретним, але Закон України "Про авторське право і суміжні права" не містить такої норми. Між тим вона не була б зайвою, адже є закриті літературні фонди.

Секретними об'єктами інтелектуальної власності визнаються такі, що містять інформацію, яка в установленому порядку віднесена до державної таємниці. Порядок визнання того чи іншого об'єкта секретним визначений Законом України "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 р., нова редакція якого була прийнята 21 вересня 1999 р.

За цим Законом державна таємниця (далі також – секретна інформація) – вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх зносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані в порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.

Віднесення інформації до державної таємниці – процедура прийняття (державним експертом з питань таємниць) рішення про віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України в разі розголошення цих відомостей, включенням цієї інформації до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього.

Особливістю договорів на використання об'єктів інтелектуальної власності безперечно є результати інтелектуальної діяльності. Причому предметом таких договорів мають бути лише ті результати, що визнані об'єктами правової охорони. Але це не виключає можливості укладення договору і на результат, що не є об'єктом правової охорони.

Нормами ч. 1 ст. 1107 ЦК України запроваджено п'ять видів договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності.

Законодавець визначив такі види договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності:

- ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ст. 1108 ЦК);
- ліцензійний договір (ст.ст. 1109-1111 ЦК);
- договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності (ст. 1112 ЦК);
- договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК);

— інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності [1].

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Згідно із ст. 1108 ЦК України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. При цьому особа, яка має виключне право дозволяти використання твору (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері. Ліцензія може бути виключною (видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання твору ліцензіаром та видачу ним ліцензії іншим особам), одиничною (видається лише одному ліцензіату, але не виключає можливості використання твору ліцензіаром) та невиключною (ліцензіар може використовувати твір та видавати ліцензії іншим особам).

Ліцензія (письмовий документ-дозвіл без укладення письмового договору), як правило, видається на право використання таких творів, як комп'ютерні програми чи електронні бази даних, а у випадках, коли надаються права на використання літературних письмових творів, укладається ліцензійний договір. Ліцензійний договір може передбачати право ліцензіата видавати (укладати) субліцензійний договір, за яким субліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Ліцензійний договір. Ліцензійний договір – це цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона – ліцензіар – на платній основі надає іншій стороні договору – ліцензіату – право на використання об'єктів промислової власності. Результатом укладання та реєстрації ліцензійного договору в Державному департаменті інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент), який функціонує при Міністерстві освіти і науки України, є видача ліцензії. У ліцензійному договорі зазначають вид ліцензії, сферу використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір. Ліцензія – це дозвіл на використання винаходу або іншого технічного досягнення, який надається на основі ліцензійного договору або судового чи адміністративного рішення компетентного державного органу.

Виділяють такі види ліцензій:

проста ліцензія – ліцензіар надає ліцензіату право використовувати об'єкт ліцензії в установлених договорами рамках, але залишає за собою право використовувати його на тій самій території, надавати ліцензії на таких самих умовах необмеженому колу осіб (ліцензіат не має права видавати субліцензії). Цей вид ліцензії закріплений у законодавстві України під назвою “невиключна ліцензія”.

Чинне законодавство України передбачає ще кілька видів ліцензійних договорів, вироблених міжнародно-правовою практикою. Серед останніх слід назвати

передусім так звану повну ліцензію, що становить собою фактично купівлю-продаж об'єкта інтелектуальної власності. Слід звернути увагу на те, що ліцензійний договір – це продаж дозволу на використання об'єкта інтелектуальної власності.

Повна ліцензія – це дозвіл на використання запатентованого об'єкта на весь строк чинності патенту і на використання об'єкта в повному обсязі. По суті, це є продаж самого об'єкта, проте з юридичної точки зору між продажем патенту і наданням повної ліцензії існує принципова відмінність. При продажі патенту на умовах, наприклад, щорічних відрахувань із суми продажу запатентованих виробів несплата покупцем чергового платежу не спричиняє відновлення прав на патент у продавця. Якщо ж йдеться про договір повної ліцензії, укладений на таких самих умовах, то несплата ліцензіатом чергового платежу спричиняє припинення чинності договору. При відчуженні самого патенту правонаступник стає патентоволодільцем. В останні роки договір повної ліцензії поступово втрачає своє значення, його застосування на практиці зменшується. Це зумовлюється тим, що економічна ситуація в сучасних умовах досить динамічна. Умови, за яких був укладений договір повної ліцензії, були вигідні, але вони зафіксовані на весь строк чинності договору. Економічна ситуація може змінитися таким чином, що ті самі умови стануть уже не вигідними, але змінити їх уже не можна без згоди тієї чи іншої сторони. Між тим сучасний цивільний обіг досить динамічний, що, у свою чергу, зумовлює таку саму оперативність у правовому забезпеченні цієї динаміки. Договори, укладені на тривалий строк чинності, стають не вигідними. Вони перестали задовольняти міжнародний обіг патентів.

За договором виключної ліцензії ліцензіар передає право на використання об'єкта інтелектуальної власності ліцензіату в повному обсязі, на визначеній території і на обумовлений строк. Ліцензіару залишається та частина права на об'єкт, яка не охоплена виключною ліцензією. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі на цій самій території в обсязі наданих ліцензіату прав.

Відмінність виключної ліцензії від невиключної (простої) полягає перш за все в тому, що при виключній ліцензії ліцензіар сам не може використовувати предмет ліцензії в тих межах, що були визначені договором про виключну ліцензію, і надавати право використання третім особам. Водночас ліцензіар може використовувати предмет ліцензії поза межами виключної ліцензії самостійно і надавати просту ліцензію (чи виключну) третім особам. Наприклад, якщо ліцензіар видав ліцензію на використання об'єкта інтелектуальної власності на території Бельгії, то він може видати просту чи виключну ліцензію на той самий об'єкт на території будь-якої іншої країни.

Виключна ліцензія може бути обмежена певним часом, наприклад договір укладений лише на два роки. Після закінчення цього строку ліцензіар може знову видати просту чи виключну ліцензію будь-кому на новий строк. Виключна ліцензія може бути обмежена також і обсягом використання предмета ліцензії.

За договором виключної ліцензії ліцензіату може бути надано право видачі субліцензії, тобто ліцензіат має право укласти договір простої ліцензії з третіми особами на використання того самого предмета виключної ліцензії. Межі прав за такою субліцензією не повинні виходити за межі основної ліцензії.

Виключна ліцензія більш вигідна для ліцензіата, оскільки вона надає йому можливість для використання предмета ліцензії з найбільшою для себе вигодою.

За договором про невиключну ліцензію ліцензіар передає право на використання об'єкта інтелектуальної власності ліцензіату, залишаючи за собою право на використання цього самого об'єкта, включаючи право надання ліцензій іншим особам. Проте ліцензіат не наділяється правом на видачу субліцензій.

Чинне законодавство України про промислову власність містить ще одну так звану відкриту ліцензію, за якою власник патенту (свідоцтва) на об'єкт промислової власності (крім патентів на секретні об'єкти промислової власності) має право подати до Держдепартаменту інтелектуальної власності для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого об'єкта промислової власності. Тобто власник патенту оголошує відкриту ліцензію для будь-якої особи, яка забажає скористатися цим запатентованим об'єктом. Для стимулювання відкритих ліцензій у законодавстві встановлена певна пільга для власників патентів – збір за підтримання чинності патенту в такому разі зменшується наполовину, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту договір про платежі. Спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються в судовому порядку.

Проте може статися так, що жодна особа не виявила бажання скористатися оголошеним дозволом. Тоді власник патенту може подати до Держдепартаменту інтелектуальної власності письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У такому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується в повному обсязі починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання.

Примусова ліцензія. Чинне законодавство України про промислову власність містить припис, за яким у разі невикористання об'єкта промислової власності без поважних причин протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу охоронного документа або від дати, коли використання об'єкта промислової власності було припинено, на цей об'єкт може бути видано так звану примусову ліцензію. Будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати даний об'єкт, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на його використання. Суд може прийняти рішення про надання такого дозволу (примусової ліцензії) за таких умов:

- 1) із власником охоронного документа не вдалося досягти угоди про укладення ліцензійної угоди;
- 2) власник охоронного документа не зміг довести, що факт невикористання об'єкта зумовлений поважними причинами;
- 3) примусова ліцензія надається на умовах невиключної ліцензії.

Примусова ліцензія, видана судом, повинна містити визначення обсягу використання, строку дії дозволу та порядку виплати винагороди власнику охоронного документа.

В умовах воєнного та надзвичайного стану, а також в інтересах суспільства Кабінет Міністрів України має право дозволити використання об'єкта промислової власності визначеній ним особі без дозволу власника охоронного документа. Такий дозвіл також надається на умовах невиключної ліцензії, але з виплатою власнику документа відповідної компенсації.

Видача примусової ліцензії на секретний об'єкт промислової власності може відбуватися лише за умови, що заінтересована особа має дозвіл на доступ до цього об'єкта від Державного експерта.

Якщо зазначена особа не може досягти з власником охоронного документа згоди щодо надання ліцензії, то Кабінет Міністрів України має право дозволити особі, визначеній Державним експертом, використання секретного об'єкта без згоди власника на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації.

Спори щодо видачі ліцензій і виплати компенсацій та їх розміру вирішуються в судовому порядку.

Чинне законодавство України про промислову власність знає ще одну ліцензію – так звану залежну, сутність якої полягає в тому, що за певних умов власник одного патенту може просити дозволу використати об'єкт промислової власності, патент на який належить іншій особі.

Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання об'єкта промислової власності власнику пізніше виданого патенту за таких умов:

- 1) такий дозвіл (залежна ліцензія) видається власнику пізніше виданого патенту;
- 2) залежна ліцензія видається власнику раніше виданого патенту;
- 3) об'єкт промислової власності, призначений для досягнення іншої мети, захищений пізніше виданим патентом;
- 4) пізніше захищений об'єкт промислової власності має значні техніко-економічні переваги;
- 5) зазначений об'єкт не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту.

Дозвіл (залежна ліцензія) надається в обсязі, необхідному для використання об'єкта промислової власності власником пізніше виданого патенту.

При цьому власник раніше виданого патенту у свою чергу має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання об'єкта промислової власності, що охороняється пізніше виданим патентом.

Особливістю об'єктів, права на використання яких передаються згідно з ліцензійними договорами, є:

- новизна, що означає їх первинне розроблення, винахід;
- офіційне визнання та закріплення, тобто їх власник (ліцензіар) повинен мати на них виключне право власності, а саме право володіння, користування та розпорядження.

Чинне законодавство України досить детально регламентує питання укладення та виконання ліцензійних договорів на такі об'єкти промислової власності:

— винаходи та корисні моделі – Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (п. 2, п. 7 ст. 28), Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Інструкції про надання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу прав власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)” від 16 липня 2001 р. № 521;

— сорти рослин – Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” (ст. 4, п. 3 ст. 9), Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу права на патент на сорт та ліцензійного договору про використання сорту” від 16 січня 2002 р. № 24;

— знаки (міжнародні знаки) для товарів і послуг (далі – товарні знаки) – Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-12, Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. № 576.

Окрім зазначених вище, до законодавчих актів з питань укладення ліцензійних договорів про передачу прав на використання товарних знаків, національне законодавство включає й міжнародні договори та конвенції.

Серед основних міжнародних правових актів, які регулюють відносини в даній сфері, можна назвати Договір про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 р. (чинний на території України з 1 серпня 1996 р.); Договір про патентне право; Договір про патентну кооперацію від 1970 р.; Лісабонську угоду про охорону найменувань місця походження, товару та їх міжнародну реєстрацію від 1958 р.; Міжнародну конвенцію з охорони нових сортів рослин; Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. (Україна є учасницею з 25 грудня 1991 р.) та Протокол до неї від 28 червня 1989 р. (ратифікований Україною 29 грудня 2000 р.); Паризьку конвенцію про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. (ратифікована Україною 17 листопада 1999 р.) [2].

Порядок передачі права на використання товарних знаків можна умовно розділити на такі етапи:

- укладення ліцензійного договору;
- реєстрація ліцензійного договору;
- припинення дії ліцензійного договору та визнання його недійсним.

Укладення ліцензійного договору

Передача права використання товарного знака здійснюється шляхом видачі ліцензії на підставі ліцензійного договору про використання знака.

Об'єктом ліцензійного договору є об'єкти промислової власності, а саме товарні знаки. Предмет ліцензійного договору – дії сторін, спрямовані на виникнення, зміну та припинення прав та обов'язків сторін договору. Суб'єкти ліцен-

зійного договору – юридичні та фізичні особи, у тому числі іноземці, особи без громадянства.

Ліцензійний договір вважається укладеним, якщо сторони дійшли згоди щодо всіх істотних умов (тобто тих умов, які визнані істотними законом або необхідні для договорів даного виду). Але дійсним ліцензійний договір стає з дати публікації відомостей про видачу ліцензії в офіційному бюлетені “Промислова власність” та внесення їх до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Дотримання письмової форми договору є необхідною умовою дійсності договору.

Відповідно до п. 2.3.2 Інструкції про подання, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видання ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, до істотних умов ліцензійного договору належать:

1. Сторони ліцензійного договору. Слід звернути увагу на те, що фізична особа, яка повинна мати необмежену законом чи рішенням суду дієздатність (глава 2 ЦК України), може діяти особисто або через свого представника, якому надано такі повноваження через належно оформлене доручення. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права (ст. 26 Конституції України). Іноземці та інші особи, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Держдепартаментом інтелектуальної власності реалізують свої права через своїх представників – патентних повірених, зареєстрованих згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545.

Якщо власником товарного знака є декілька осіб (колективна власність), що на практиці трапляється дуже рідко, вони можуть особисто брати участь у зазначених правовідносинах або надати таке право одному з співвласників. В останньому разі обов’язковим є нотаріальне оформлення доручення, в якому чітко визначаються права уповноваженого.

Ліцензійний договір від імені юридичної особи підписує особа, яка має на це відповідні повноваження, які можуть бути передбачені у Статуті юридичної особи. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує договір, самого підпису, ініціалів, прізвища та дати. Документ посвідчується печаткою підприємства. Бажано відразу взяти належним чином завірену копію доручення, протоколу або виписки зі статуту, які засвідчують повноваження особи. Якщо стороною договору є іноземна юридична особа, необхідно враховувати вимоги, які передбачені Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженим наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 6 вересня 2001 р. № 201.

2. Предмет ліцензійного договору.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.

Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені в ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

3. Номер свідоцтва (міжнародної реєстрації товарного знака), де зазначається номер свідоцтва, дата його видачі, орган, який здійснив реєстрацію товарного знака та видав свідоцтво про реєстрацію товарного знака.

4. Перелік товарів і послуг із зазначенням класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), для яких передається право на використання товарного знака (міжнародного товарного знака).

5. Обсяг прав, що передаються. У цьому розділі необхідно чітко визначити та описати права ліцензіата. Можна назвати права, реалізація яких потребує додаткового погодження з ліцензіаром. Також варто зазначити, що якість товарів, послуг, робіт, які виконуються (виготовляються) під даним товарним знаком, не буде гіршою, ніж у ліцензіара, і останній здійснюватиме контроль за дотриманням даної вимоги.

6. Вид ліцензії. У цьому розділі необхідно зазначити виключність/невиключність ліцензії. Власник свідоцтва (міжнародної реєстрації товарного знака) може передати право на використання товарного знака (міжнародного товарного знака) за договором про виключну ліцензію, відомості про яку опубліковані в бюлетені та внесені до реєстру. Ліцензіат, який отримав таке право, може в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію на використання товарного знака (міжнародного товарного знака). Якщо в ліцензійному договорі не зазначено виду ліцензії, то вважається, що надається невиключна ліцензія.

7. Строк дії ліцензійного договору. Строк дії ліцензійного договору не може перевищувати терміну дії свідоцтва. Видача ліцензії на використання міжнародного товарного знака здійснюється в межах строку дії міжнародної реєстрації товарного знака.

8. Територія дії ліцензійного договору. У договорі необхідно зазначити межі географічного регіону, на який поширюється дія ліцензії. Якщо в ліцензійному договорі не визначена територія, на яку поширюється його чинність, то дія ліцензійного договору поширюється на всю територію України.

9. Місцезнаходження (місце проживання) сторін. Перед укладенням договору необхідно отримати інформацію про місцезнаходження ліцензіата (фактичне та юридичне), місце проживання та прописки, органи управління ліцензіата тощо. Такі заходи дозволять уникнути багатьох проблем, зокрема завдання шкоди товарному знаку та репутації ліцензіара, можливих судових спорів між сторонами ліцензійного договору.

Відповідно до ст. 48 ЦК України, відсутність у договорі всіх істотних умов є підставою визнання цього договору недійсним.

Реєстрація ліцензійного договору.

Для реєстрації ліцензійного договору та внесення таких відомостей до реєстру про надання дозволу (видачу ліцензії) на використання товарного знака (міжнародного товарного знака) до Держдепартаменту інтелектуальної власності необхідно подати такі документи:

- заява встановленого зразка – 1 примірник;
- ліцензійний договір або нотаріально засвідчений витяг з ліцензійного договору – 3 примірники;
- документ про сплату збору за внесення відомостей до реєстру – 1 примірник;
- довіреність (коли діє представник власника) – 1 примірник.

Заява повинна бути викладена українською мовою та стосуватися одного ліцензійного договору. Заяву можуть подати:

- власник особисто;
- власник виключної ліцензії;
- патентний повірений;
- інша довірена особа, яка діє за дорученням власника або ліцензіата виключної ліцензії.

Якщо однією зі сторін або сторонами ліцензійного договору є іноземна особа/особи, то в заяві необхідно передати транскрипційні знаки певної мови літерами українського алфавіту повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи, вказати місце проживання (знаходження) з обов'язковим зазначенням цих даних мовою оригіналу.

За достовірність інформації, яка наведена в документах, що подаються до Держдепартаменту інтелектуальної власності, відповідальність несуть сторони ліцензійного договору. Сторінки документів мають бути обов'язково пронумеровані арабськими цифрами й не містити виправлень.

Заяву та додані до неї документи Держдепартамент інтелектуальної власності приймає до розгляду з моменту публікації відомостей про видачу свідоцтва на товарний знак у бюлетені “Промислова власність” або з дати реєстрації міжнародного товарного знака та вносить до реєстру ліцензійних договорів протягом двох місяців від дати надходження документів.

Відомості не можуть бути внесені до реєстру ліцензійних договорів у таких випадках:

- свідоцтво (міжнародну реєстрацію товарного знака) визнано недійсним повністю;
- дія свідоцтва (міжнародної реєстрації товарного знака) припинена;
- подані документи не відповідають вимогам законодавства.

Потребують обов'язкової реєстрації в Держдепартаменті інтелектуальної власності нижчезазначені зміни в ліцензійному договорі:

- сторони ліцензійного договору;
- обсяг прав, які передаються згідно з ліцензійним договором;
- вид ліцензії;
- строк та територія дії ліцензійного договору.

Правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі державної та міжнародної реєстрації або здійснюється згідно із ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та ст. 25 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” на підставі визнання Апеляційною палатою або судом знака добре відомим [3].

Припинення дії ліцензійного договору та визнання його недійсним.

Ліцензійний договір може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін або за рішенням суду.

Сторони, які мають намір достроково припинити ліцензійний договір, укладають додаткову угоду про дострокове припинення ліцензійного договору і на підставі цього подають до Держдепартаменту інтелектуальної власності підписану обома сторонами заяву про внесення змін до реєстру ліцензійних договорів у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору. Розгляд документів та внесення змін відбувається протягом двох місяців з дати надходження заяви.

Договір може бути визнаний недійсним на підставі рішення суду, ініціаторами якого можуть виступити ті самі суб'єкти, що й в інших видах договорів (сторони договору, державні органи).

Відомості про внесення змін до ліцензійного договору, визнання його недійсним або дострокове припинення його дії підлягають обов'язковій реєстрації в бюлетені "Промислова власність".

З метою захистити майнові права та інтереси інтелектуальної власності різних об'єктів договорів у сфері інтелектуальної власності уповноважені відомства або творчі спілки можуть затверджувати типові форми ліцензійних договорів.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Положення ст. 1112 ЦК України визначають коло суб'єктів, способи та умови, які виникають при укладенні договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

За договором про створення за замовленням і використання твору одна сторона (творець – письменник або будь-яка фізична особа) зобов'язується створити в установлений строк твір відповідно до вимог іншої сторони (замовника) та передати його замовнику. У разі створення твору на замовлення майнові права належать автору та замовнику спільно, якщо інше не встановлене договором (ст. 430 ЦК України). Тому договір має визначати способи та умови використання твору замовником (у частині прав, що належать автору).

Визначення авторського договору замовлення зазначено в ч. 6 ст. 33 Закону України "Про авторське право та суміжні права", згідно з якою за авторським договором замовлення автор зобов'язується створити в майбутньому твір відповідно до умов цього договору і передати його замовнику; договором може передбачатись виплата авансу замовником автору як частини авторської винагороди. Крім цього, у ч. 2 ст. 33 Закону України "Про авторське право та суміжні права" зазначено, що авторська винагорода визначається в договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, які встановлені Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав" від 18.01.2003 р. № 72.

На нашу думку, договір про створення за замовленням і використання твору належить до змішаних договорів, адже в ньому містяться елементи двох договорів: договору підяду (ст.ст. 837, 854 ЦК України) і ліцензійного договору

(ст.ст. 1109-1111 ЦК України). На підставі цього договору бажано окремо виплачувати два види авторської винагороди: за створення твору і за його використання. Тариф авторської винагороди за створення твору може встановлюватись, приміром, з розрахунку вартості однієї сторінки певного формату, або виходячи з вартості певної кількості друківаних знаків у творі, або від кількості реалізованих примірників твору.

Відокремлена виплата двох видів винагород пов'язана з тим, що з авторської винагороди за використання твору не нараховуються та не утримуються страхові внески до Пенсійного фонду України і фондів соцстрахування (у зв'язку з відсутністю фактично виконаної роботи), на відміну від винагороди за створення твору, при виплаті якої не передбачено звільнення від сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Тема, зміст, обсяг та інші вимоги замовника щодо твору можуть конкретизуватись у договорі або оформляться окремим документом – замовленням у письмовій формі чи в листі електронною поштою (відповідно до умов договору). Результат роботи – рукописний оригінал чи примірник твору (текст, роздрукований на папері за допомогою принтера, текстовий файл в електронній формі на диску чи переданий електронною поштою) – передається замовнику у встановлений у договорі строк.

Визначення ціни ліцензійного договору – досить складний процес. Без досвідчених фахівців тут, мабуть, не обійтись. Ціна за передачу прав на об'єкт промислової власності може бути визначена в різних формах: твердій сумі, коли наперед розрахована сума виплачується одночасно або в частинах – роялті, що широко практикується в міжнародних патентних відносинах. Роялті – це платежі будь-якого виду, що вносяться як винагорода (компенсація) за використання або надання дозволу на використання об'єктів інтелектуальної власності. Винагорода у формі роялті може встановлюватись також і за використання інших об'єктів права власності суб'єкта підприємницької діяльності, включаючи авторські права на будь-які твори науки, літератури і мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту чи ліцензії торговельної марки, права на винаходи, на промислові або наукові зразки, креслення, моделі або схеми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, секретної формули чи процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) (п. 1.13 ст. 1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”).

Роялті, за загальним правилом, розраховуються від економічного ефекту, одержаного внаслідок використання, у даному разі, об'єкта інтелектуальної власності. У багатьох випадках за використання об'єктів промислової власності встановлюється винагорода у формі твердої суми або роялті.

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.

Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК України). За договором про передачу виключних

майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, яка має виключні майнові права) передає іншій стороні частково або в повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах. Таким чином, на підставі договору про передання виключних майнових прав власником майнових прав (усіх або окремих) на твір стає інша фізична чи юридична особа. Новий власник самостійно приймає рішення щодо подальшого розпорядження всіма виключними майновими правами на твір (якщо права було передано в повному складі) або частиною з них (у разі часткової передачі майнових прав).

Фактично ідентичні вимоги до договорів щодо передачі (відчуження) майнових прав зазначені у ст. 31 Закону України “Про авторське право та суміжні права”. Зокрема, вони зазначають, що автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права будь-якій іншій особі повністю чи частково, причому майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

Звертає на себе увагу той факт, що норми ст. 31 Закону України “Про авторське право та суміжні права” не містять у собі положення про винагороду, яка має виплачуватись при передачі (відчуженні) виключних майнових прав на твір. Але нормами ч. 4 ст. 12 ЦК України передбачено, що особа може передати своє майнове право іншій особі за відплатним або безвідплатним договором, крім випадків, встановлених законом. Отже, договір про передання майнових прав на твір все ж може бути безвідплатним. На нашу думку, відплатний договір про передання майнових прав фактично є договором купівлі-продажу майнових прав (ч. 1 ст. 655 та ч. 2 ст. 656 ЦК України). Якщо дотримуватись такої позиції, то отримувач майнових прав зобов’язаний оплатити передані (відчужені) йому виключні майнові права за ціною, встановленою в договорі (ч. 1 ст. 691 ЦК України). Таким чином, у відплатному договорі про передачу виключних майнових прав на твір слід зазначити розмір, порядок і строк виплати винагороди за передані виключні майнові права. Крім того, беручи до уваги результати судової практики розгляду цієї категорії справ, у разі часткової передачі (відчуження) майнових прав необхідно зазначити в договорі не лише докладний перелік прав, що відчужуються, а й окремо виділяти вартість кожного виду майнових прав (в іншому разі подальшого часткового відчуження майнових прав неможливо буде виділити вартість окремого виду цих майнових прав).

Інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Перелічені вище види договорів не охоплюють усіх випадків і можливостей щодо розпорядження майновими правами. Зокрема, з автором твору може бути укладений змішаний договір про створення твору за замовленням та передачу виключних майнових прав на твір, а такий вид договору в переліку не конкретизується. Крім того, у 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 у переліку п’ятий вид договору і назвав його “інший договір”, тобто відмінний від попередніх.

Проаналізувавши відповідні норми ЦК України та інших законів і нормативних актів, можна зробити висновок, 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.

Законодавець зазначає, що перехід права власності на матеріальний об'єкт із втіленим у ньому твором не означає переходу майнових прав на твір. Тому матеріальний об'єкт, у якому автор втілив твір (рукописний оригінал чи примірник твору), може бути окремим об'єктом договору купівлі-продажу (ст. 177, ч. 1 ст. 178 ЦК України). Щоправда, у цьому разі з автором може укладатись змішаний договір, другою складовою частиною якого будуть умови ліцензійного договору або договору про передачу виключних майнових прав. Відповідно до ч. 1 ст. 448 ЦК України, автор має невідчужуване право на одержання грошової суми в розмірі п'яти відсотків від суми кожного продажу оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненого автором; зазначена сума сплачується продавцем автору оригіналу твору. Отже, у договорі з автором слід прописати умови і порядок виплати згаданої винагороди, а також зазначити всі істотні умови договору.

Створення службових творів автором-працівником відбувається відповідно до службового завдання (бажано, доведеного до відома працівника в письмовій формі) чи трудового договору, який укладений для виконання певних службових обов'язків і (або) може містити службове завдання. Саме трудовий договір, укладений у письмовій формі, мав би містити норми, кому належать майнові авторські права на створений службовий твір: працівнику чи роботодавцю. Проте в разі, коли трудовий договір у письмовій формі не укладається або укладений у письмовій формі договір не містить умов щодо розподілу майнових прав (якщо за згодою між автором і роботодавцем майнові права на твір не мають належати сторонам спільно), доцільно після створення твору додатково укласти ліцензійний договір або договір про передачу виключних майнових прав. Якраз згідно з цим договором і має відбуватися розпорядження майновими правами на службовий твір.

Службовий твір – це твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

Ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та ліцензія на використання об'єкта інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації.

Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або договором, та інших прав на відповідний об'єкт інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

Однак на вимогу сторін або однієї із сторін може здійснюватися державна реєстрація ліцензійного договору, договору про створення за замовленням

і використанням об'єкта права інтелектуальної власності, договору про передання виключних прав інтелектуальної власності.

Обов'язковою державній реєстрації підлягає факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що передбачений договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Державний реєстр патентів України на винаходи або корисні моделі здійснює Державний департамент з інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України.

Відповідно ст. 20 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, реєстрація патенту відбувається одночасно з публікацією відомостей про видачу на винахід (корисну модель), для чого вносяться до реєстру відповідні відомості. Форма реєстру та порядок його ведення визначаються Держдепартаментом інтелектуальної власності. Після внесення до реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними.

Видача патенту здійснюється в місячний строк після державної реєстрації.

Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання патенту мають кілька осіб, їм видається один патент.

Форму патенту і зміст зазначених у ньому відомостей визначає Державний департамент інтелектуальної власності.

Література

1. Цивільний кодекс України, прийнятий 16.01.2003 р. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. – 321-325 с.
2. Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 114-377 с.
3. Судова практика у справах господарського судочинства. Справи пов'язані із захистом права інтелектуальної власності. (2004 – 2006 рр.). – К.: Юрисконсульт, КНТ, 2007. – 475 с.
4. Капіца Ю.М. “Проблеми охорони інтелектуальної власності в Україні”: Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, присв. пам'яті проф. О.А. Підпригори: Зб. наук. доп. та ст. – К., 2008. – 43 с.

УДК 347.23:347.214.1:629.33(091)

С.В. Резніченко

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА АВТОМОБІЛЬ (ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Право приватної власності на автомобіль та механізм його реалізації пройшли складний розвиток і відображали його роль та значення в суспільстві. Воно еволюціонувало від визначення авто як предмета розкоші та свідчення належності до елітарної частини суспільства до усвідомлення та закріплення розуміння його як предмета життєвої необхідності. Він фактично став відображенням соціального становища людини в суспільстві.

Науковий аналіз проблеми автомобіля як об'єкта права власності й відповідних характеристик правосуб'єктності тих чи інших юридичних та фізичних осіб