

Лекція

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

§ 1. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Поняття та види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Об'єкти права інтелектуальної власності мають нематеріальний характер, що зумовлює певні особливості майнових прав на них. Наприклад, майнові права на результати творчої діяльності обмежені у часі та просторі. До того ж не існує обмеження кола осіб, які одночасно можуть їх використовувати^[1]. Це дає можливість правоволодільцю, зокрема, не лише самостійно використовувати об'єкт інтелектуальної власності, а й одночасно надавати дозвіл на використання цього ж об'єкту іншим зацікавленим особам.

Наявність суттєвих відмінностей між об'єктами інтелектуальної власності та речами обумовила недоречність їх спільного регулювання як стосовно абсолютних, так і відносних правовідносин. Дійсно, недоцільно використовувати до нематеріальних творчих досягнень як положення, що стосуються до права власності, так і договори, які традиційно стосуються майна.

Усе зазначене зумовило необхідність окремого правового регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності, чому і присвячені положення глави 75 ЦК.

Договори щодо розпорядження 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.

Відповідно до ст. 1107 ЦК існують такі види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності:

- 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 передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- 5) інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Цей перелік не є вичерпним, оскільки законодавчо не можна передбачити все різнобарв'я договірних відносин у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, до інших договорів можна віднести: 1) договір між співавторами; 2) договір між співвласниками охоронного документа (патенту чи свідоцтва); 3) договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності; 4) договір про передачу ноу-хау; 5) договір щодо управління майновими правами автора або інших суб'єктів авторського права і суміжних прав; 6) договір про передачу права на отримання патенту тощо.

Перш за все до цієї групи віднесено ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Дійсно, видача ліцензії може бути оформлена як самостійний документ чи шляхом укладення ліцензійного договору. Однак сама по собі ліцензія є одностороннім правочином і не може розглядатися як вид договору. Аналогічне розмежування можна провести на прикладі довіреності як одностороннього правочину і договору доручення.

Оскільки ліцензія є одностороннім правочином, то не доречно включати її поряд з ліцензійним

договором як різновид договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Доцільніше було б ліцензії і ліцензійний договір регулювати спільно.

Якщо звернутися до назви, яку обрано для цієї групи договорів, то мова йде про **розпоряджання**, тобто визначення юридичної долі майнових прав. Причому зазначений термін у цьому випадку використовується як стосовно передачі майнових прав, так і щодо видачі дозволу на використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Коли мова йде про речі, то їх власник має повноваження по володінню, користуванню і розпоряджання. Стосовно відносин правовідносин реалізація останнього із зазначених прав може відбуватися шляхом укладення договорів на передачу майна у власність (зокрема, договорів купівлі-продажу, дарування тощо) і договорів на передачу майна у користування (договорів найму (оренди) та позички).

Якщо провести аналогію стосовно об'єктів права інтелектуальної власності, то у першому випадку, коли відбувається зміна правовласника, мова йде про укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, а у другому, коли надається право використання, – ліцензійного договору. Тому помилковими є думки на зразок того, що предметом договору дарування можуть бути права інтелектуальної власності[2], винахід може бути предметом договору купівлі-продажу[3]тощо. Якщо особа хоче передати іншій особі майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, то для цього немає потреби укладати договір купівлі-продажу чи дарування, оскільки існує спеціальна договірна конструкція, передбачена ЦК України, – договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Доречно звернути увагу, що у сфері інтелектуальної власності не проводиться розмежування договорів на самостійні види в залежності від того, чи обов'язку однієї сторони вчинити певну дію відповідає зустрічний обов'язок іншої сторони щодо надання матеріального або іншого блага. Інакше кажучи, якщо, наприклад, договори купівлі-продажу та найму є оплатними, а дарування та позички – безоплатними, то договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та ліцензійний договір можуть бути як оплатними, так і безоплатними.

Крім зазначених, до цієї групи віднесено також договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. За своєю суттю ці відносини близькі до договорів на виконання робіт. Оскільки у цьому випадку мова йде перш за все про створення результату творчої діяльності, то цей договір не зовсім охоплюється поняттям розпоряджання. Хоч якось обґрунтувати таку позицію можна хіба що тим, що за цим договором все ж таки може бути встановлено механізм розподілу прав на створений у майбутньому об'єкт. Імовірно, що саме на цю обставину було зроблено акцент.

Враховуючи вищенаведене і невичерпний перелік зазначених договорів, видається, що доречніше було поєднати глави 75 «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності» і 76 «Комерційна концесія» ЦК України та назвати *„Договори у сфері інтелектуальної власності”*.

Предмет договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Оскільки об'єкт інтелектуальної власності є нематеріальним, то передати його в традиційному розумінні неможливо. До того ж сам об'єкт інтелектуальної власності взагалі не може бути предметом навіть договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Для набувача цінність являють майнові права інтелектуальної власності на результат творчої діяльності, які охороняються в силу приписів законодавства. Тому правоволоділець може розпоряджатися лише належними йому майновими правами інтелектуальної власності на об'єкт, а не самим об'єктом.

Щоб не виникало ніяких сумнівів, наприклад, у п. 4 ст. 129 Цивільного кодексу Російської Федерації «Оборотоздатність об'єктів цивільних прав» зазначено: «Результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації (ст. 1225) не можуть відчужуватися або іншим способом

переходити від однієї особи до іншої. Однак права на такі результати і засоби, а також матеріальні носії, в яких виражені відповідні результати чи засоби, можуть відчужуватися або іншими способами переходити від однієї особи до іншої у випадках і в порядку, які встановлені цим Кодексом».

Хоча в законодавстві України відсутня подібна норма, однак уже сама назва договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, закріплених у главі 75 ЦК України, свідчить, що договори укладаються з метою вирішення юридичної долі майнових прав інтелектуальної власності, а не об'єктів інтелектуальної власності. Отже, якщо особа дотрималась встановлених у законодавстві умов і набула особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності на певний об'єкт, то вона має можливість розпорядитися не цим об'єктом інтелектуальної власності, а саме майновими правами на нього.

Той факт, що ЦК розширив предмет договорів купівлі-продажу (ст. 656 ЦК), дарування (ст. 718 ЦК) та найму (оренди) (ст. 760 ЦК) майновими правами, зовсім не свідчить про віднесення сюди майнових прав інтелектуальної власності. При проведенні розмежування між зазначеними договорами, з однієї сторони, і договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та ліцензійним договором, з іншої сторони, необхідно враховувати сферу застосування цих договорів. Правовою формою реалізації прав інтелектуальної власності є договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та ліцензійний договір[4]. Тому в положеннях ЦК стосовно купівлі-продажу, дарування, найму (оренди) доречно зазначити, що їх предметом можуть бути майнові права, за виключенням майнових прав інтелектуальної власності щодо яких застосовуються спеціальні договірні конструкції, передбачені главами 75 та 76 ЦК.

Сторони договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Суб'єктами правовідносин, які виникають стосовно об'єктів інтелектуальної власності, можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Оскільки мова йде про наділення іншої особи правами стосовно об'єкта права інтелектуальної власності, то однією зі сторін договору повинна бути особа, що має майнові права на результат творчої діяльності. Зазвичай це автор, власник охоронного документа (патенту чи свідоцтва) чи їх правонаступники.

Оскільки автором чи винахідником може бути неповнолітня особа, то норми законодавства надають можливість фізичній особі у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом (ч. 1 ст. 32 ЦК).

Укладаючи зазначені правочини, сторони керуються принципом свободи договору. Однак є певні обмеження у випадку специфіки об'єкта. Зокрема, стосовно секретного винаходу чи секретної корисної моделі можна видати ліцензію чи передати майнові права тільки за погодженням із Державним експертом з питань таємниць (п. 6, 7 ст. 28 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”[5]).

Форма договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та їх державна реєстрація. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності мають бути укладені у письмовій формі. На відміну від загального правила стосовно недотримання письмової форми, для розглядуваних договорів встановлені спеціальні правові наслідки: у разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним (ч. 2 ст. 1107 ЦК).

Як виняток, законом можуть бути встановлені випадки, в яких зазначений договір може укладатися усно. Зокрема, відповідно до п. 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)[6].

За загальним правилом законодавство не передбачає обов'язкової державної реєстрації договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Однак на вимогу будь-якої сторони ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про

створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності та договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності можуть бути зареєстровані у порядку, встановленому законом (ст. 1114 ЦК)^[7]. Використовуючи цю можливість, сторона договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про укладення зазначених договорів. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені „Промислова власність” відомостей в обсязі та порядку, встановлених Державним департаментом інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до відповідного Державного реєстру.

Оскільки державна реєстрація зазначених договорів є факультативною, то її відсутність не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права (ч. 1 ст. 1114 ЦК).

Виняток із цього загального правила стосується договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породи тварин. У цьому випадку договір є чинним лише з моменту його державної реєстрації в Державному департаменті інтелектуальної власності України. Пояснюється це тим, що відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦК факт передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до ЦК або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Такий підхід є цілком виправданим. Оскільки всі охоронні документи підлягають обов'язковому внесенню до відповідного Державного реєстру, то зміна правовласника повинна знайти у них відображення. Лише при такому підході зберігається цінність реєстрів, звернувшись до яких можна достовірно встановити особу, що має право інтелектуальної власності на певний об'єкт.

Оскільки авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення, то не існує необхідності реєстрації договорів стосовно цих об'єктів (ст. 11 Закону України „Про авторське право і суміжні права”^[8]).

Таким чином, договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності стосовно запатентованих об'єктів підлягає обов'язковій державній реєстрації, а стосовно об'єктів авторського права вона є факультативною.

§ 2. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності

Одним з повноважень особи, яка має майнові права інтелектуальної власності, є виключне право дозволяти використання результату творчої діяльності іншими особами. Це право може бути реалізовано шляхом видачі ліцензії чи укладення ліцензійного договору.

Ліцензія— це дозвіл. Дане поняття відоме не лише цивільному, але й іншим галузям права. Наприклад, в адміністративному праві під ним розуміють спеціальний дозвіл, який видається уповноваженими державними органами. Що стосується відносин інтелектуальної власності, то тут ліцензію може видавати особа, яка має майнові авторські права, чи власник охоронного документа (патенту чи свідоцтва) на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породи тварин.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності— це письмове повноваження, видане особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіара), іншій особі (ліцензіату), яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері.

Така ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

У залежності від різноманітних підстав (предмет, обсяг прав, умови і підстави їх надання тощо) можна провести класифікацію ліцензій на види.

За **предметом ліцензії** розрізняють ліцензії на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин, породу тварин або об'єкт авторського права.

За **обсягом прав, що надаються**, розрізняють обмежені і повні ліцензії. ЦК закріплює три види **обмежених** ліцензій: виключна, одинична, невиключна (ч. 3 ст. 1108 ЦК). Ця відмінність проводиться залежно від того, якою мірою виключена конкуренція ліцензіара і інших осіб зі сфери діяльності ліцензіата. Вибір типу ліцензії залежить передусім від обсягу ринку і характеру об'єкта.

Невиключна ліцензія не виключає можливості 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. Отже, повноваження власника охоронного документу ні за змістом, ні за обсягом не зменшуються. У цивілістичній літературі невиключну ліцензію ще називають простою.

На практиці невиключні ліцензії поширені, як правило, у тих галузях, де творчі досягнення належать сфері масового виробництва і широкого споживання. Пояснюється це тим, що тут існує постійна потреба у створюваній продукції, тому наявність декількох підприємців не буде перешкоджати її нормальній реалізації. Крім того, декілька ліцензіатів швидше освоюють ринок. Однак слід мати на увазі, що значна перевага невиключних ліцензій свідчить про слабо розвинену економіку, про недостатню конкуренцію на внутрішньому ринку. Отже, невиключний ліцензіат розуміє, що не лише він використовуватиме об'єкт інтелектуальної власності, оскільки на ринку у нього можуть бути конкуренти, які можуть мати аналогічні права (це сам правоволоділець та інші ліцензіати).

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. Можливо саме тому, що поряд з правоволодільцем в обумовлених межах може застосовувати об'єкт інтелектуальної власності лише один ліцензіат, у літературі такий вид ліцензії називають одноособовою. Отже, у випадку видачі такої ліцензії на ринку може бути два конкурента – ліцензіат і правоволоділець.

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.

У цьому випадку ліцензіар надає ліцензіату право виняткового використання предмета ліцензії в обумовлених межах, відмовляючись у той же час від використання і надання іншим особам ліцензій на аналогічних умовах. Однак за цими межами ліцензіар може як самостійно використовувати даний результат, так і видавати іншим особам ліцензії, що не суперечать умовам уже виданої ліцензії. Отже, якщо особа отримала виключну ліцензію, то у неї відсутні конкуренти, оскільки тільки вона має право використовувати об'єкт інтелектуальної власності в обумовлених межах.

Специфіка об'єктів інтелектуальної власності дає можливість ліцензіару вводити різноманітні обмеження при видачі ліцензії. Вони можуть стосуватися території, кількості, способів використання, сфери та терміну застосування предмета ліцензії тощо. Так, територія дії наданого дозволу може збігатися з територіальною сферою чинності охоронного документа (патенту чи свідоцтва) або бути більш обмеженою. Ліцензія може бути надана не на всі можливі способи використання об'єкта інтелектуальної власності, а лише на деякі (застосування, виготовлення, продаж тощо). Обсяг прав, що надаються, можна обмежити певною сферою або галуззю промисловості чи окреслити за допомогою кількісних показників, наприклад, виробничої потужності, річного випуску продукції тощо. Тобто можливо одночасно надати декілька виключних ліцензій на один і той же результат творчої діяльності

в різних межах.

Ліцензія може бути видана у межах строку чинності виключного майнового права на об'єкт інтелектуальної власності. Строк ліцензії залежить від багатьох чинників і мети, що переслідується. Так, ліцензії будуть більш тривалими у випадку високої складності і трудомісткості налагодження виробництва, або коли освоєння переданих по ліцензії об'єктів вимагає значних капіталовкладень, будівництва нових споруд тощо.

Виключна ліцензія, як правило, видається з метою усунення небажаної конкуренції, або якщо в силу характеру запатентованого об'єкта обсяг збуту товарів, вироблених на його базі, буде невеликий (наприклад, деяких видів медикаментів).

На практиці часто зустрічаються випадки, коли ліцензіат одержує на одній території виключну ліцензію, а на іншій – невиключну. Або ліцензіар може надати виключну ліцензію на виробництво і невиключну на збут тощо.

Зміст **повної ліцензії** полягає у тому, що ліцензіар надає ліцензіату повністю всі права на використання об'єкта інтелектуальної власності впродовж усього терміну її дії. У даному випадку ліцензія видається без будь-яких обмежень, тобто ліцензіат фактично займає місце ліцензіара впродовж строку дії ліцензії.

Видача повної ліцензії доцільна у випадку відсутності у ліцензіара достатніх умов для використання об'єкта інтелектуальної власності у той час, як коло потенційних ліцензіатів вкрай обмежене. На практиці такий вид дозволу зустрічається рідко.

Залежно від **умов надання** розрізняють субліцензії, перехресні, зворотні і відкриті ліцензії.

Субліцензія (залежна ліцензія) – це письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності, надане іншій особі ліцензіатом за письмовою згодою ліцензіара.

Незалежно від виду ліцензії ліцензіат має право видавати субліцензії лише у випадку, якщо це прямо передбачено в договорі чи додатку до нього. Межі прав, що надаються за субліцензією, обмежуються умовами основної ліцензії. Ліцензіат повинен покласти на субліцензіата такі самі обов'язки, які взяв на себе (наприклад, відносно якості продукції). Оскільки субліцензія може бути надана в межах основної ліцензії, то вона повністю залежить від неї і припиняється у випадку припинення її дії.

Перехресна ліцензія («крос-ліцензія») передбачає взаємний обмін правами на використання об'єктів інтелектуальної власності, які досить часто доповнюють один одного. Наприклад, у випадку залежних результатів творчої діяльності, коли права, надані більш пізнім патентом, не можуть бути реалізовані без отримання ліцензії на прототип^[9], що охороняється іншим патентом. У свою чергу власник останнього зацікавлений у набутті права використання більш досконалих рішень. Тому в цій ситуації обмін ліцензіями є найбільш доцільним способом реалізації прав.

Зворотною називається ліцензія, яка надає ліцензіару право на використання результату творчої діяльності, розробленого ліцензіатом на підставі отриманих від ліцензіара знань у результаті поліпшення і вдосконалення предмета основної ліцензії.

Відкрита ліцензія (так звана ліцензія по праву) має місце у випадку, якщо патентовласник згоден надати право на використання об'єкта інтелектуальної власності будь-якій фізичній або юридичній особі за умови виплати винагороди.

Згідно з чинним законодавством власник патенту може подати до Державного департаменту інтелектуальної власності для офіційного опублікування заяву про надання будь-якій особі права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи сорту рослин. У цьому випадку мито за підтримання чинності патенту знижується на 50 %, починаючи з року, наступного за роком

публікації такої заяви. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з патентовласником договір про платежі. За своєю суттю така ліцензія може мати лише невиключний характер, оскільки кілька осіб можуть скористатися наданим правом та й сам патентовласник не позбавляється можливості використовувати об'єкт.

Законодавство України надає патентовласнику право на відкликання відкритої ліцензії, якщо ні від кого не надійшло пропозицій відносно використання об'єкта. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у повному розмірі, починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання.

У залежності від *підстав видачі дозволу* (договір чи адміністративний акт компетентного державного органу) розрізняють добровільні і примусові ліцензії.

При наданні **добровільної ліцензії** дотримується принцип свободи договору. Це виявляється у тому, що сторони вільні у виборі контрагента і визначенні умов дозволу (обсягу прав, що надаються, території і терміну дії ліцензії, розміру і порядку сплати винагороди тощо).

Примусова ліцензія – це дозвіл, що видається без згоди патентовласника компетентним державним органом (судом, господарським судом або Кабінетом Міністрів України) зацікавленій особі на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Ці ж органи визначають у своєму рішенні обсяг такого застосування, термін дії дозволу, розмір і порядок виплати винагороди власнику патенту.

Слід мати на увазі, що наведені класифікації мають умовний характер і їх перелік не є вичерпним. З одного боку, це пояснюється тим, що на практиці ці види ліцензій можуть виступати як у чистому вигляді, так і у поєднанні. З іншого боку, аналіз ліцензій за кожною з підстав розподілу, хоча і виявить їх особливі риси, однак дасть односторонню, неповну характеристику. Тому для цілісної картини доцільно кожну конкретну ліцензію розглядати водночас з точки зору різних класифікацій.

§ 3. Ліцензійний договір

Ліцензійний договір – це договір, за яким 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 (ч. 1 ст. 1109 ЦК).

При цьому необхідно враховувати положення як ЦК, так і спеціального закону, який регламентує відносини, що виникають з приводу саме того об'єкта, стосовно якого укладається договір. Це цілком закономірно, оскільки ЦК містить загальні положення стосовно всіх об'єктів інтелектуальної власності, а особливості зазначаються у спеціальних нормативних актах.

Правова характеристика договору: реальний^[10], двосторонній, оплатний чи безоплатний.

У випадку укладення ліцензійного договору відбувається добровільне звуження прав володільця виключних майнових прав інтелектуальної власності, оскільки розширюється коло осіб, які можуть використовувати належний йому результат творчої діяльності. Інакше кажучи, укладаючи ліцензійний договір, правовласник ніби знімає з контрагента встановлену законодавством заборону на використання зазначеного об'єкта інтелектуальної власності.

Предметом ліцензійного договору є ліцензія (дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності), а **об'єктом** – винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин, порода тварин, твір науки, літератури чи мистецтва, комп'ютерна програма, база даних чи об'єкт суміжних прав.

Таким чином, договір на використання будь-яких об'єктів інтелектуальної власності за своєю природою є ліцензійним договором. Він є універсальною правовою конструкцією, за допомогою якої зацікавлені

особи набувають права використання належних іншим особам результатів творчої діяльності. Тому слід враховувати, що така назва договорів, як «авторський договір», «видавничий договір», не свідчить про самостійний вид договору, а лише вказує, що відносини виникають стосовно об'єктів авторського права[11]. Однак за своєю суттю залежно від змісту договору це може бути, зокрема, ліцензійний договір або договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Так, якщо за видавничим договором надається лише право на тиражування твору без відчуження прав, то це буде ліцензійний договір, а тому потрібно застосовувати відповідні положення ЦК про ліцензійний договір. У випадку виникнення труднощів при вирішенні питання, який насправді договір уклали сторони, можна вдатися до тлумачення договору відповідно до ст. 213 ЦК України.

Сторонами ліцензійного договору є ліцензіар і ліцензіат, якими можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Ліцензіар – це особа, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності (особа, яка має майнові авторські чи суміжні права, або власник охоронного документа (патенту чи свідоцтва) на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породу тварин).

Ліцензіат – це особа, якій надано дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію).

Зміст ліцензійного договору. При визначенні змісту договору сторони керуються принципом свободи договору. Однак умови ліцензійного договору, які суперечать положенням чинного законодавства України, є нікчемними (ч. 9 ст. 1109 ЦК).

Для полегшення узгодження умов договору законодавством України передбачається можливість затвердження уповноваженими відомствами або творчими спілками типового ліцензійного договору. У цьому випадку, звичайно, сторони також зможуть на свій розсуд включати в ліцензійний договір бажані для них умови, які не передбачені типовим договором. Однак умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно зі становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом (ст. 1111 ЦК).

З урахуванням природи ліцензійного договору законодавство передбачає, що *в ліцензійному договорі визначаються*: 1) вид ліцензії; 2) сфера 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); 3) розмір, порядок і строки виплати винагорода за використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) 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 (частини 3, 8 ст. 1109 ЦК).

Коли ліцензійний договір укладається стосовно торговельної марки, то він має містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»[12]). Ця умова договору є істотною для ліцензійного договору стосовно торговельної марки. У випадку її відсутності договір вважається неукладеним. Таким чином здійснюється захист прав споживача, для якого торговельна марка слугує перш за все гарантією певної якості товару[13].

Однак деякі із вищезазначених умов ліцензійного договору, закріплених у ч. 3 ст. 1109 ЦК (такі як вид ліцензії, територія та строк), можуть бути відсутніми, оскільки діятиме загальне правило, передбачене ЦК. Ця обставина перетворює зазначені умови з істотних у звичайні, а тому навіть при відсутності цих умов у договорі договір вважається укладеним.

Зокрема, якщо у договорі не зазначено **вид ліцензії**, то вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія (ч. 4 ст. 1109 ЦК).

Що стосується сфери використання об'єкта права інтелектуальної власності, то у разі відсутності в договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України (ч. 7 ст. 1109 ЦК).

Законодавець зазначає, що ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. У разі відсутності у 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 іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений строк. У цьому випадку кожна із 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 (частини 1, 3 ст. 1110 ЦК).

Слід враховувати, що права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Положення ЦК закріплюють, що ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 1110 ЦК).

Умовами ліцензійного договору може бути надано право ліцензіату укласти **субліцензійний договір**. За цим договором ліцензіат 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 (п. 2 ст. 1109 ЦК).

Винагорода за наданий дозвіл може бути встановлена у вигляді фіксованої грошової суми (паушальний платіж), періодичних платежів (роялті) чи їх поєднання (комбінованих платежів).

§ 4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності—це договір, за яким 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(ч. 1 ст. 1113 ЦК).

Правова характеристика договору: реальний, двосторонній, оплатний чи безоплатний.

При укладенні договору про передання 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 передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

Та обставина, що у визначенні договору міститься формулювання, що особа може передати виключні майнові права частково або у повному складі, зовсім не означає, що можна передати лише одне з повноважень, наприклад, право на використання. У цьому випадку, незважаючи на назву, фактично був би укладений ліцензійний договір. Можливість часткової передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності не є універсальною, а існує лише за наявності специфіки певних об'єктів інтелектуальної власності. Зокрема, можна зареєструвати як торговельну марку певне позначення стосовно кількох

товарів чи послуг. Фактично у цьому випадку відбувається поєднання кількох об'єктів, оскільки саме позначення стосовно кожного товару чи послуги може бути самостійною торговельною маркою. Тому в такому випадку праволоділець може передати іншій особі виключні майнові права на торговельну марку стосовно лише частини товарів чи послуг, залишивши за собою іншу частину.

Якщо проводити розмежування між видачею ліцензії і укладенням договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, то, як уже зазначалося, у першому випадку надається право використання, а у другому відбувається заміна володільця виключних майнових прав.

Хоча надання повної ліцензії на весь строк дії охоронного документа за своїм економічним значенням рівноцінно передачі права на об'єкт, однак з юридичної точки зору між відчуженням виключних майнових прав інтелектуальної власності і повною ліцензією є суттєві відмінності. Так, договір повної ліцензії може бути укладений на певний термін, по закінченні якого всі повноваження поновлюються у повному обсязі у володільця охоронного документа (патенту чи свідоцтва). Слід також враховувати, що дозвіл може бути достроково припинений. Крім того, у випадку передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на умовах, наприклад, виплати періодичних відрахувань від суми реалізації запатентованих виробів несплата кількох чергових внесків не тягне за собою поновлення прав на об'єкт інтелектуальної власності у попереднього правовласника. Що ж стосується повної ліцензії, виданої на аналогічних умовах, то така бездіяльність ліцензіата може слугувати підставою припинення її дії, якщо це обумовлено при її видачі[14].

Незважаючи на те, що в результаті видачі повної ліцензії можливість використання об'єкта інтелектуальної власності самим ліцензіаром вичерпана, він залишається його формальним правовласником, якому не байдужа подальша доля цього результату творчої діяльності. А при відчуженні прав усі зазначені майнові права на об'єкт інтелектуальної власності переходять до правонаступника.

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності може бути укладений як стосовно об'єктів інтелектуальної власності, які підлягають обов'язковій реєстрації (винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин, порода тварин), так і об'єктів авторського чи суміжних прав.

Законодавчо передбачені певні **умови**, дотримання яких є обов'язковим при укладенні договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Ці обмеження принципу свободи договору направлені на захист прав та інтересів праволодільців та споживачів.

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

Майнові права, що передаються за договором, мають бути у ньому визначені. У цьому випадку застосовується загальне правило: майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані (п. 1 ст. 31 Закону України „Про авторське право і суміжні права”[15]).

Якщо договір укладається з метою відчуження права на торговельну марку, то воно не допускається, якщо може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу (п. 7 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”[16]).

§ 5. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної

власності – це договір, за яким одна сторона (творець – письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установленій строк (ч. 1 ст. 1112 ЦК).

Правова характеристика договору: консенсуальний, двосторонній, оплатний чи безоплатний.

Оскільки мова йде про створення об'єкта інтелектуальної власності, то творець за загальним правилом зобов'язаний виконати замовлення особисто.

Як уже зазначалося, цей договір не зовсім вписується в систему розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, оскільки спочатку необхідно створити результат творчої діяльності. У зв'язку з цим інколи виникає питання, чи не буде це розпорядженням майновими правами на ще не створений об'єкт інтелектуальної власності.

Важливо проводити розмежування між розпорядженням уже наявними суб'єктивними правами і встановленням механізму розподілу прав на створені в майбутньому об'єкти. У договорі про створення за замовленням використання об'єкта права інтелектуальної власності мова не йде про відчуження майнових прав. Тому сам по собі факт укладення такого договору зовсім не свідчить про виникнення майнових прав у замовника чи творця в момент укладення договору. Сторони лише узгоджують механізм розподілу прав на об'єкти, що будуть створені при виконанні договору.

Аналогічний приклад можна навести з галузі сімейного права. Так, за загальним правилом майно, нажите подружжям під час шлюбу, є їх спільною сумісною власністю. Однак особи, що вступають у шлюб, можуть укласти шлюбний договір, у якому передбачено інший механізм розподілу прав на нажите в майбутньому майно. У цьому випадку при розділі майна буде застосовуватися не норма Сімейного кодексу України, а погоджений тими, хто бере шлюб, порядок розподілу прав. І таких аналогів можна приводити багато.

Таким чином, положення актів цивільного законодавства внаслідок їх диспозитивності надають право сторонам самостійно встановлювати правила, за якими у майбутньому будуть розподілені майнові права на новостворені об'єкти. Однак, якщо сторони договору не скористалися цим правом, то застосовується загальне правило: майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 430 ЦК). Винятком з цього положення є розподіл прав на твір образотворчого мистецтва. У цьому випадку оригінал твору, створеного за замовленням, переходить у власність замовника, а майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором (ч. 3 ст. 1112 ЦК). Такий підхід обумовлено тим, що стосовно твору образотворчого мистецтва сам нематеріальний об'єкт інтелектуальної власності нерозривно пов'язаний з матеріальним носієм.

Наявність такого загального правила, яке до того ж міститься в книзі четвертій ЦК, на практиці породжує досить багато проблем. Особа вважає, що якщо вона сплатила гроші, то саме їй належать всі права і вона сама вирішує як розпорядитися об'єктом, однак законодавець України вирішив інакше.

Проаналізувавши загальне правило, можна зробити однозначний висновок: сторонам доцільно в договорі обумовлювати механізм розподілу прав на створений за замовленням об'єкт інтелектуальної власності. Адже більш доречним є чітке розмежування прав кількох осіб на один об'єкт.

До того ж законодавчо передбачено, що договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником (ч. 2 ст. 1112 ЦК).

Умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними (ч. 4 ст. 1112 ЦК).

§ 6. Інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Оскільки при прийнятті ЦК не ставилась мета дати у ньому вичерпний перелік договорів, у тому числі й у сфері інтелектуальної власності, то також на практиці учасники цивільних відносин укладають і інші договори.

Договір щодо управління майновими правами автора або інших суб'єктів авторського права і суміжних прав укладається між володільцем майнових авторських чи суміжних прав і організацією колективного управління. Найбільш повно на сьогодні функцію останнього виконує Державне підприємство “Українське агентство з авторських та суміжних прав” Міністерства освіти і науки України.

Організації колективного управління повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права чи суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень такі функції: *по-перше*, погоджувати з особами, які використовують об'єкти авторського права чи суміжних прав, розмір винагороди під час укладання договору; *по-друге*, укладати договори з зацікавленими особами про використання прав, переданих в управління; *по-третє*, збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду за використання об'єктів авторського права чи суміжних прав суб'єктам авторського права і суміжних прав, правами яких вони управляють; *по-четверте*, вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством, необхідні для захисту прав, управління якими здійснює організація, в тому числі звертатися до суду за захистом прав суб'єктів авторського права чи суміжних прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб'єктів (ст. 49 Закону України „Про авторське право і суміжні права”[\[17\]](#)).

Договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності – це цивільно-правовий договір, що укладається між роботодавцем і працівником стосовно узгодження прав на створені у зв'язку з виконанням трудового договору результати творчої діяльності.

У випадку відсутності такого договору застосовується загальне правило, передбачене ч. 2 ст. 429 ЦК: майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно.

Аналогічне правило застосовується і при розподілі права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням. Як уже зазначалося, сторонам доцільно у договорі більш детально врегулювати свої права на такі об'єкти. Пояснюється це тим, що застосування загального правила про спільні права на службовий об'єкт у майбутньому може ускладнити взаємини з приводу цього об'єкта, якщо в певний момент працівник і роботодавець не зможуть досягти загальної згоди. З погляду права ідеальною є ситуація, коли на об'єкт має права тільки один суб'єкт. Це спрощує процес реалізації прав.

Суб'єкти інтелектуальної власності вправі укладати й **інші договори** в сфері інтелектуальної власності. Наприклад, договори між співавторами, договори між співвласниками охоронного документу (патенту чи свідоцтва) тощо. Головне, щоб їх умови не суперечили нормативним приписам актів цивільного законодавства України.

[\[1\]](#) Досить вдалий приклад стосовно цього навів Бернард Шоу: „Якщо у вас є яблуко і у мене є яблуко і якщо ми поміняємося цими яблуками, то у вас і у мене залишається по одному яблуку. Якщо у вас є ідея і у мене є ідея і ми поміняємося ідеями, то у кожного з нас буде по дві ідеї”.

[\[2\]](#) Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : [т] 2 т. / за відп. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – Т. II. – С. 299 (автор – А. Р. Домбругова).

[3] Цивільне право України: Підручник: / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. – К. : Юрінком Інтер, 2002. Кн.2 – С. 253.

[4] У зв'язку з цим сумнівною є точка зору, що виключні права інтелектуальної власності можуть бути подаровані за договором дарування (Гражданское право: в 4 т. : учебник / В. В. Витрянский и др.; отв. ред. – Е. А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. М. : Волтерс Клувер, 2008 Том.4: Обязательственное право. – С. 12).

[5] «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» [т] : Закон України від 22.05.2003 // Відом. Верхов. Ради. – 2003. – № 35. – ст. 271.

[6] Офіц. Вісн. України. – 2001. – № 32. – Ст. 1450. Закон діє в редакції від 11.07.2001 р.

[7] Незважаючи на зазначені положення ЦК, на практиці на сьогодні існує можливість реєстрації лише ліцензійних договорів та договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності в Державному департаменті інтелектуальної власності України.

[8] Офіц. Вісн. України. – 2001. – № 32. – Ст. 1450. Закон діє в редакції від 11.07.2001 р.

[9] Прототипом у патентному праві називають об'єкт техніки (пристрій, речовину або процес (спосіб)), найбільш близький за кількістю ознак, які збігаються, з об'єктом заявки, на захист якого вона подана.

[10] Стосовно правової характеристики договорів у сфері інтелектуальної діяльності не існує єдиної позиції. Зокрема, Е. П. Гаврилов вважає, що будь-які договори по розпорядженню нематеріальними об'єктами, в тому числі договори про відчуження виключного права та ліцензійні договори, не можуть бути реальними за своєю суттю, а завжди є консенсуальними (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая [текст] / Э. П. Гаврилов, О. А. Городов, С. П. Гришаев и др. – М. : ТК Велби, Проспект, 2007. – С. 30-31, 35). Така позиція пояснюється тим, що укладення зазначених договорів не може пов'язуватися з передачею майна, і висловлюється, незважаючи на те, що ЦК Російської Федерації у визначеннях договорів використовує формулювання «передає або зобов'язується передати» (стосовно договору про відчуження виключного права) чи «надає або зобов'язується надати» (стосовно ліцензійного договору). До того ж, відповідно до п. 4 ст. 1234 ЦК Російської Федерації, виключне право на результат інтелектуальної діяльності чи на засіб індивідуалізації переходить від правоволодільця до набувача в момент укладення договору про відчуження виключного права, якщо за згодою сторін не передбачено інше. Якщо ж договір підлягає державній реєстрації, то право переходить до набувача в момент державної реєстрації договору. Отже, за загальним правилом, такий договір є реальним.

Що стосується ЦК України, то зазначені договори сформульовані як реальні, оскільки у визначенні ліцензійного договору використано термін «надає», а договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності – «передає». Тому сам факт укладення договору означає, що з цього моменту контрагент набув зазначених договором прав. Такий підхід є цілком виправданим, оскільки знімає проблему доведення факту виконання договору правоволодільцем стосовно обов'язку наділити правами контрагента.

[11] До цього часу законодавство України у сфері інтелектуальної власності не приведене у відповідність з ЦК. Зокрема, відповідно до ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні

права» передача права на використання твору іншим особам може здійснюватися на основі авторського договору про передачу виключного права на використання твору або на основі авторського договору про передачу невиключного права на використання твору.

За авторським договором про передачу виключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має виключне авторське право) передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. При цьому за особою, яка передає виключне право на використання твору, залишається право на використання цього твору лише в частині прав, що не передаються.

За авторським договором про передачу невиключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має авторське право) передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах. При цьому за особою, яка передає невиключне право, зберігається право на використання твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам.

Оскільки в обох зазначених випадках мова йде про використання твору, то за своєю суттю ці договірні конструкції відповідно до ЦК є ліцензійними договорами. Різниця між ними полягає лише в тому, що у першому випадку буде виключна ліцензія, а у другому – невиключна.

[12] Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36. Прийнятий 15.12.1993 р.

[13] Законодавство Російської Федерації використовує дещо інший механізм захисту прав споживача. Відповідно до ч. 2 ст. 1489 ЦК Російської Федерації ліцензіар зобов'язаний забезпечити відповідність якості вироблених чи реалізованих ним товарів, на яких він розмістив ліцензійний товарний знак, вимогам якості, встановлених ліцензіаром, а останній вправі здійснювати контроль за здійсненням цієї умови. Однак за вимогами, що пред'являються до ліцензіата як виробника товарів, ліцензіат і ліцензіар несуть солідарну відповідальність.

[14] ЦК Російської Федерації в ч. 5 ст. 1234 передбачає додаткові гарантії захисту прав відчужувача. Так, у разі істотного порушення обов'язку виплатити правоволоділцю в установленій договором про відчуження виключного права строк винагороди за набуття виключного права на результат інтелектуальної діяльності чи засіб індивідуалізації попередній правоволоділець вправі вимагати в судовому порядку переведення на себе прав набувача виключного права і відшкодування збитків, якщо виключне право перейшло до його набувача. Якщо ж виключне право не перейшло до набувача, то при порушенні ним обов'язку виплатити в установленій договором строк винагороди за набуття виключного права правоволоділець може відмовитися від договору в односторонньому порядку і вимагати відшкодування заподіяних цим збитків.

[15] Офіц. Вісн. України. – 2001. – № 32. – Ст. 1450. Закон діє в редакції від 11.07.2001 р.

[16] Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36. Прийнятий 15.12.1993 р.

[17] Офіц. Вісн. України. – 2001. – № 32. – Ст. 1450. Закон діє в редакції від 11.07.2001 р.

Питання 1

За ліцензійним договором

одна сторона надає другій стороні дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

одна сторона зобов'язується надати другій стороні 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.

одна сторона передає другій стороні частково або у повному складі майнові права інтелектуальної власності відповідно до закону та на визначених договором умовах.

одна сторона зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони та в установленний строк.

Питання 2

Якщо інше не встановлено договором, вважається, що за ліцензійним договором надається:

невиключна ліцензія;

одинична ліцензія;

виключна ліцензія;

солідарна ліцензія;

Питання 3

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.

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;

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.

Питання 4

У разі недодержання письмової форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності такий договір

є нікчемним.

є оспорюваним.

вважається неукладеним.

є укладеним і дійсним, однак у разі його оспорювання рішення суду не може ґрунтуватися на усних засобах доказування.

Питання 5

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.

одна сторона надає другій стороні дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону;

одна сторона зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони та в установленій строк;

одна сторона зобов'язується надати другій стороні 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.

Договір комерційної концесії

Комерційна концесія

§ 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії

Договір комерційної концесії – це договір, за яким 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 (ст. 1115 ЦК).

Правова характеристика договору: консенсуальний, двосторонній, оплатний.

У юридичній літературі проводиться ототожнення договору комерційної концесії і договору франчайзингу. Зазначена договірна конструкція набула поширення в 70-ті рр. ХХ ст. і спочатку розглядалася як різновид договору про виключну продажу товарів^[1].

Що стосується термінології, то варто зробити застереження, що договір комерційної концесії і договір концесії^[2] – це дві самостійні цивільно-правові конструкції.

На сьогодні сфера застосування комерційної концесії охоплює різноманітні види бізнесу. За цією схемою в Україні працюють, зокрема, „Макдональдс”, „Піцца-хат”, „Білла”, „1С”, „Лукойл-Україна”, „ТНК-Україна”, „Кодак”, „Кока-кола”, „Фанта” та інші.

Договір комерційної концесії є новим для законодавства України, і в ньому можна знайти певні елементи інших відомих договорів. Зокрема, ліцензійного договору (надання дозволу на використання об'єктів права інтелектуальної власності), договору про спільну діяльність (співробітництво, направлене на досягнення певного результату), договору купівлі-продажу (оплатна передача матеріалів), договору комісії (можливе укладення правочинів з метою задоволення інтересів правоволодільця) та інших договорів.

Однак кожна з цих рис є лише однією з граней договору комерційної концесії. Так, на відміну від договорів доручення та комісії користувач діє без доручення правоволодільця і за свій власний рахунок. До того ж користувач сам сплачує винагороду за можливість скористатися комплексом виключних прав правоволодільця у своїй підприємницькій діяльності. Тому наявність схожих з іншими договорами рис не перетворює зазначений договір у змішаний чи комплексний. Договір комерційної концесії – самостійний цивільно-правовий договір, про що свідчить виділення спеціальної глави 76 ЦК, норми якої регулюють цей договір.

Укладення договору комерційної концесії переслідує мету отримати однією особою дозвіл на використання об'єктів інтелектуальної власності та комерційного досвіду для успішної реалізації товарів, надання послуг чи виконання робіт і впливати таким чином на розширення ділової репутації іншої особи. З позиції користувача – це можливість використання у підприємницькій діяльності комплексу виключних прав контрагента, а правоволодільця – створення виробничої, торгової чи збутової ланки в мережі свого бізнесу для просування товарів чи послуг, розширення ринку їх збуту.

Таким чином, в укладенні договору комерційної концесії зацікавлені обидві сторони. Перевагами для правоволодільця є можливість у досить короткі строки створити розгалужену мережу бізнесу, здійснювати своєрідну рекламу без особливих зайвих капіталовкладень, додатково отримувати прибутки за відсутності безпосереднього ризику підприємницької діяльності. Користувач у свою чергу має можливість не розпочинати з нуля при освоєнні і завоюванні ринку, а скористатися уже певною діловою репутацією іншої особи, що значно скорочує витрати і підвищує ефективність капіталовкладень, зумовлює певну стабільність на ринку та значно знижує ступінь підприємницького

ризик.

Якщо розглядати значення договору комерційної концесії з точки зору кінцевого результату для споживачів, то за допомогою зазначеної правової конструкції є можливість досить швидко наповнити ринок якісними товарами, роботами та послугами з дотриманням певних стандартів діяльності правоволодільця.

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

Таким чином, ліцензійні зобов'язання є лише одним із елементів предмета договору комерційної концесії.

Комерційний досвід і ділова репутація не є об'єктами інтелектуальної власності. Надання можливості їх використання є особливістю договору комерційної концесії і підставою розмежування з ліцензійним договором.

Комерційний досвід є результатом набутих правоволодільцем знань і навиків у зв'язку з тривалою працею в певній сфері підприємницької діяльності. До того ж правоволодільць бере на себе обов'язок надавати користувачеві комерційну, технічну й організаційну допомогу.

Що стосується ділової репутації, то право на її використання надається опосередковано – шляхом використання засобів індивідуалізації (комерційних найменувань чи торговельних марок) правоволодільця.

Договором комерційної концесії може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту.

У деяких зарубіжних країнах, у тому числі й у Російській Федерації, встановлюються обов'язкові і факультативні об'єкти інтелектуальної власності, право користування якими надається за договором комерційної концесії. Зокрема, до обов'язкових об'єктів, надання права користування якими є необхідним для того, щоб можна було вважати договір комерційної концесії укладеним, належить фірмове найменування чи комерційне позначення правоволодільця, а також комерційна інформація. Право користування іншими об'єктами інтелектуальної власності є факультативним і не впливає на факт укладення договору.

Хоча законодавство України не проводить такий поділ, однак виходячи із суті конструкції договору комерційної концесії можна зробити висновок, що право на використання засобу індивідуалізації правоволодільця є необхідним його елементом. В іншому випадку відсутній механізм використання ділової репутації правоволодільця і відсутня потреба реєстрації договору комерційної концесії органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця.

Сторони в договорі комерційної концесії. Особливість договору комерційної концесії полягає в тому, що сторонами можуть бути лише фізичні та юридичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності.

Правоволодільць – виробник товарів (робіт, послуг), який використовує належні йому права в підприємницькій діяльності, має комерційний досвід і ділову репутацію та зацікавлений у розширенні свого бізнесу.

Користувач – юридична або фізична особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, яка має намір скористатися комплексом прав правоволодільця.

Як і в договорах доручення і комісії, у договорі комерційної концесії можна виділити внутрішні і

зовнішні правовідносини.

Внутрішні відносини складаються безпосередньо між сторонами договору комерційної концесії – праволодільцем і користувачем. Зовнішні відносини виникають між користувачем і третіми особами (при укладенні договорів купівлі-продажу, підряду тощо) в процесі використання предмета договору комерційної концесії.

Форма договору комерційної концесії та його державна реєстрація. Договір комерційної концесії укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми цього договору він є нікчемним. Цей випадок є винятком із загального правила. Більш строгий підхід законодавця стосовно форми зазначеного договору можна пояснити тим, що він застосовується лише у сфері підприємницької діяльності, а тому є потреба стабілізувати відносини в цивільному обороті.

До того ж, якщо для сторін договір комерційної концесії є дійсним з моменту укладення у письмовій формі, то у відносинах з третіми особами сторони мають право посилалися на договір лише з моменту його державної реєстрації.

Подібна конструкція, що для сторін договір набуває чинності з моменту підписання, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації, раніше застосовувалася до ліцензійних договорів. Однак якщо реєстрацію ліцензійного договору здійснює Державний департамент інтелектуальної власності, то договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію праволодільця. Якщо праволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача.

У цивілістичній літературі висловлюється точка зору, що відсутність реєстрації договору комерційної концесії, з одного боку, позбавляє користувача з метою захисту інтересів споживачів можливості почати використання наданого йому комплексу виключних прав, а з іншого, – ще до реєстрації договору надає можливість сторонам почати проведення необхідної підготовчої роботи вже на підставі укладеного договору^[31].

Вважаємо, що таке трактування значення реєстрації цього договору є помилковим, оскільки, по-перше, як уже зазначалося, наведена конструкція набрання чинності договору для сторін і третіх осіб не є новою для законодавства України, оскільки традиційно застосовувалася для ліцензійних договорів, а тому наслідки відсутності реєстрації відомі; по-друге, якщо ж договір вважається уже укладеним, то він повинен породжувати певні правові наслідки, а підготовка можлива і за наявності, зокрема, попереднього договору; по-третє, наведені точки зору свідчать, що науковці в цій конструкції вбачають обмеження прав виключно для користувача, а насправді таке обмеження встановлюється для праволодільця, оскільки саме він зацікавлений у наявності реєстрації договору комерційної концесії.

Укладення договору без реєстрації означає, що праволоділець у випадку висунення до нього вимог споживачами стосовно неналежної якості товарів, робіт чи послуг зобов'язаний буде задовольнити їх у повному обсязі, оскільки він не може посилалися на договір комерційної концесії і відповідно на той факт, що під його комерційним найменуванням чи з використанням його торговельної марки господарює користувач. Інакше кажучи, за відсутності реєстрації правочину праволоділець бере на себе ризик настання негативних наслідків при висуненні претензій третіми особами у зв'язку з діяльністю користувача. Саме цим зумовлена та обставина, що за загальним правилом обов'язок зареєструвати договір покладено на праволодільця.

Пояснити значення зазначеної реєстрації можна хіба що тим, що будь-яка зацікавлена особа, звернувшись до реєстру, зможе встановити, що під певним комерційним найменуванням може виступати інша особа при виготовленні товарів, виконанні робіт чи наданні послуг.

§ 2. Права та обов'язки сторін за договором комерційної концесії

Оскільки договір комерційної концесії є взаємним, то правам однієї сторони кореспондують обов'язки

іншої.

Коло прав і обов'язків сторін обумовлено метою розширення бізнесу правоволодільця шляхом включення користувача як ланки в мережі виробництва і збуту товарів правоволодільця (підприємницької діяльності правоволодільця).

Обов'язки правоволодільця можна поділити на обов'язкові і факультативні.

Перша група обов'язків вплив з природи договору і без їх виконання користувач не зможе скористатися наданим за договором правом, а тому вони покладаються на правоволодільця в силу факту укладення договору комерційної концесії. Так, правоволодільець зобов'язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав. Звичайно, щоб у подальшому уникнути суперечок стосовно належного виконання зобов'язань, конкретизація цього обов'язку повинна знайти місце в самому договорі. Зокрема, при укладенні договору, виходячи з особливостей предмета, потрібно досить чітко зазначити обсяг і характер необхідної документації і інформації.

Друга група обов'язків, передбачених законодавством, покладається на правоволодільця, якщо вони не виключені умовами договору. Так, якщо інше не обумовлено сторонами, правоволодільець зобов'язаний: *по-перше*, забезпечити державну реєстрацію договору; *по-друге*, надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників; *по-третє*, контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

Обов'язки користувача, враховуючи наявність внутрішніх і зовнішніх відносин, реалізуються у взаємовідносинах його не лише з правоволодільцем, а і з третіми особами. При цьому слід зазначити, що хоча обов'язки користувача законодавчо визначені (ст. 1121 ЦК), однак у кожній конкретній ситуації вони обумовлені характером та особливостями діяльності, що здійснюється останнім за договором комерційної концесії.

По-перше, користувач зобов'язаний використовувати торговельну марку й інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом.

Можна виділити дві складові зазначеного обов'язку. З одного боку, оскільки користувач є ланкою в мережі підприємницької діяльності правоволодільця, то він зобов'язаний використовувати засоби індивідуалізації правоволодільця при виробництві товарів, виконанні робіт чи наданні послуг, обумовлених у договорі. У випадку невиконання цієї умови взагалі втрачається сенс укладення договору комерційної концесії. Адже користувач сплачує винагороду за право використання торговельної марки чи комерційного позначення, що у свою чергу є однією зі складових елементів виробничого чи збутового бізнесу правоволодільця і своєрідною рекламою діяльності останнього.

З іншої боку, користувач не повинен виходити за межі наданих прав, зокрема, використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця в передбаченому договором порядку і способами. Наприклад, користувач як самостійний суб'єкт може займатися не обумовленими в договорі комерційної концесії видами діяльності, однак щоб не завдати шкоди діловій репутації правоволодільця, засоби індивідуалізації останнього він може використовувати лише стосовно зазначених у договорі товарів, робіт чи послуг.

По-друге, користувач повинен забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) згідно з умовами договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем.

Безумовно, цей обов'язок направлений на захист прав споживачів і ділової репутації правоволодільця.

Споживач повинен бути впевнений у наявності відповідної якості товару, робіт чи послуг, що виготовляються, виконуються чи надаються з використанням засобів індивідуалізації правоволодільця. В іншому випадку неналежна якість результатів діяльності користувача може негативно вплинути на ділову репутацію правоволодільця. Тому останній має право і за загальним правилом обов'язок контролювати якість результатів діяльності користувача.

По-третє, користувач зобов'язаний дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем. Зазначені інструкції та вказівки можуть бути дані як при укладенні договору, так і в процесі його виконання. Їх зміст у кожній конкретній ситуації обумовлений видом діяльності та специфікою наданих прав. Вони спрямовані на дотримання одноманітності в діяльності правоволодільця і користувача, починаючи з оформлення приміщень і закінчуючи якістю товарів та послуг.

По-четверте, користувач повинен надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволодільця. Цей обов'язок реалізується у взаємовідносинах, з однієї сторони, користувача з третіми особами і спрямований на захист прав споживачів, які вправі розраховувати на стандартний рівень якості і обслуговування, а з другої сторони, користувача і правоволодільця, для якого важливо, щоб на всіх ланках його мережі був однаковий рівень обслуговування.

По-п'яте, користувач зобов'язаний інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії. Цей обов'язок ще раз підкреслює значення права на використання засобу індивідуалізації для відносин за договором комерційної концесії. Справа в тому, що користувач виступає в господарському обороті від свого імені, однак за обов'язкової умови інформування покупців про використання виключних прав правоволодільця. Таке інформування необхідне, щоб не вводити в оману споживача стосовно дійсного виробника, і має значення, зокрема, у випадку виявлення споживачем недоліків придбаних товарів, виконаних робіт чи наданих послуг.

По-шосте, користувач повинен не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію. Оскільки за договором може бути надано право на використання комерційного досвіду та комерційних таємниць, то в цій частині умова конфіденційності є обов'язковою і впливає із суті правовідносин. Однак у договорі доречно конкретизувати, які саме відомості підпадають під режим секретності і які заходи з цієї метою необхідно вжити.

По-сьоме, користувач зобов'язаний виплатити правоволодільцю винагороду. Як і ліцензійні платежі, винагорода за договором комерційної концесії може бути у вигляді фіксованих (паушальних), періодичних (роялті) чи змішаних (комбінованих) платежів. Досить часто на практиці спочатку сплачується фіксована сума, а потім періодичні платежі.

Особливі умови договору комерційної концесії передбачені ст. 1122 ЦК. Їх наявність обумовлена специфікою взаємовідносин правоволодільця і користувача. Той факт, що завдяки укладенню договору комерційної концесії створюється ланка в мережі бізнесу право володільця, зумовлює необхідність встановлювати певні (спеціальні) правила з метою не допустити невинуватого конкурування сторін і спричинення цим збитків.

Ці обмеження можуть бути сформульовані у вигляді додаткових обов'язків сторін, передбачених договором.

Законодавчо наведені як приклад чотири особливих умови, перша з яких стосується правоволодільця, а інші – користувача.

По-перше, правоволодільця може бути зобов'язаний не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної

аналогічної діяльності на цій території. Фактично у цьому випадку вирішується питання, буде чи ні на обумовленій території інша ланка в мережі бізнесу правоволодільця, яка створюватиме певну конкуренцію користувачеві. Якщо провести аналогію з видами ліцензій, то доречно зазначити, що при наявності такої умови в договорі комерційної концесії мова йде про одиничну чи виключну ліцензію.

По-друге, на користувача може бути покладено обов'язок не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав. Хоча користувач і є економічно самостійною особою, однак у випадку укладення договору комерційної концесії може бути обмежена його власна діяльність стосовно аналогічних товарів, робіт чи послуг, але вже без використання виключних прав правоволодільця.

Як приклад подібних відносин можна навести повне товариство, учасники якого не можуть вчиняти правочини, що є однорідними з тими, які становлять предмет діяльності товариства (ч. 3 ст. 119 ЦК).

По-третє, користувач може бути зобов'язаний не одержувати аналогічні права від конкурентів чи потенційних конкурентів правоволодільця. Оскільки з економічної точки зору користувач є ланкою в мережі правоволодільця, то таке обмеження є цілком закономірним.

По-четверте, договором може бути передбачено обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення. Це може бути обумовлено певним стилем ведення бізнесу правоволодільця і направлено на забезпечення одноманітності з метою зменшення конкуренції.

Основна вимога при формулюванні вищезазначених особливих умов договору комерційної концесії – не суперечити антимонопольному законодавству^[4], оскільки в цьому разі вони можуть бути визнані недійсними.

Незважаючи на те, що законодавчо наведений лише приблизний перелік особливих умов договору комерційної концесії, і сторони в силу свободи договору можуть передбачати й інші, однак є дві обмежувальні умови, які у будь-якому випадку не породжують ніяких правових наслідків, оскільки є *нікчемними*.

По-перше, нікчемною є умова договору, відповідно до якої правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни. Звичайно, для правоволодільця зазначене законодавче обмеження не є бажаним і доцільним, тому, враховуючи суть взаємовідносин за договором, сторони при здійсненні підприємницької діяльності можуть узгоджувати ціну, однак правоволоділець не зможе притягнути користувача до відповідальності за порушення цих умов договору стосовно ціни, оскільки законодавство України визнає таку умову нікчемною.

По-друге, нікчемною є умова договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі.

Безпідставність такого обмеження у договорі комерційної концесії пояснюється тим, що у зв'язку з реалізацією положень договору комерційної концесії користувач з третіми особами найчастіше укладає договори роздрібної купівлі-продажу чи побутового підяду, які є публічними. А оскільки згідно з чинним законодавством за публічним договором сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться, то в цій частині сторони не можуть його змінити.

Договір комерційної субконцесії – це договір, який укладає користувач у випадках, передбачених

договором комерційної концесії, 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.

Договір комерційної субконцесії повністю залежить від основного договору. Зокрема, визнання недійсним договору комерційної концесії має наслідком недійсність договору комерційної субконцесії.

До договору комерційної субконцесії застосовуються положення про договір комерційної концесії, якщо інше не впливає з особливостей субконцесії. Фактично для субкористувача користувач має статус правоволодільця, оскільки саме з ним укладається договір і саме він наділяє субкористувача певними правами. Користувач при укладенні договору комерційної субконцесії не може виходити за межі наданих йому прав.

Конструкція договору комерційної субконцесії має певні особливості в порівнянні, наприклад, з конструкцією суборенди чи субпідряду.

По-перше, договір комерційної субконцесії укладається на умовах, погоджених із правоволодільцем або визначених договором комерційної концесії, що пояснюється необхідністю контролю за діяльністю субкористувача.

По-друге, законодавством передбачені певні особливості стосовно відповідальності. Користувач та субкористувач відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду солідарно. Безпосередня відповідальність субкористувача перед правоволодільцем пояснюється метою – розширення мережі бізнесу правоволодільця.

Право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк закріплено з метою захисту інтересів користувача, який протягом строку дії договору вкладав зусилля та кошти в розширення підприємницької діяльності та ділової репутації правоволодільця.

Суть зазначеного права полягає в тому, що користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, має право на укладення договору комерційної концесії на новий строк на тих самих умовах.

За загальним правилом добросовісний користувач не може бути позбавлений зазначеного переважного права. Це означає, що правоволодільць не може відмовити користувачеві в продовженні своєрідного співробітництва. Слід звернути увагу, що це переважне право на укладення, а тому воно застосовується за наявності кількох претендентів на підписання договору, тобто суперництва з іншою особою. Якщо кілька осіб висловлювати бажання стати контрагентами за договором комерційної концесії, то правоволодільць зобов'язаний надати перевагу колишньому користувачеві і саме з ним укласти договір. Однак переважне право не діє, якщо правоволодільць згортає свою діяльність на цій території, у цьому випадку він не зв'язаний обов'язком поновити договір на новий строк.

ЦК чітко не зазначає випадки, однак робить застереження, що законом можуть бути встановлені умови, за яких правоволодільць може відмовитися від укладення договору комерційної концесії на новий строк.

§ 3. Відповідальність за договором комерційної концесії

Оскільки в договорі комерційної концесії існують внутрішні (між сторонами договору) і зовнішні (з третіми особами) правовідносини, то з цих позицій будується і відповідальність сторін.

Що стосується взаємної відповідальності правоволодільця і користувача, то вона встановлюється сторонами в договорі, виходячи з принципу свободи договору.

Оскільки користувач укладає договори з третіми особами від свого імені, але з використанням засобів

індивідуалізації (комерційного найменування чи торговельної марки) правоволодільця, то відповідальною особою перед третіми особами є не лише користувач, а й правоволоділець.

Такі законодавчо встановлені додаткові обов'язки правоволодільця направлені, перш за все, на підвищений захист прав споживачів. Їх наявність пояснюється тим, що споживач досить часто переконаний, що купує товар чи отримує послугу безпосередньо у правоволодільця.

Оскільки конструкція договору комерційної концесії дає можливість іншій особі використовувати ділову репутацію правоволодільця, то споживач повинен бути впевнений, що якість реалізованого товару чи наданої послуги з використанням того самого комерційного найменування чи торговельної марки завжди відповідає певному рівню.

Однак оскільки неналежна якість продукції за договором комерційної концесії негативно впливає перш за все на ділову репутацію право володільця, то, як уже зазначалось, умовами договору можна звільнити правоволодільця від передбаченого законодавством обов'язку контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем.

У зв'язку з існуючою ймовірністю ввести в оману третіх осіб стосовно реального виробника по відношенню до виготовлених товарів, виконаних робіт чи наданих послуг за договором комерційної концесії, за укладеними з користувачем договорами купівлі-продажу, підряду тощо, встановлена також відповідальність правоволодільця.

За загальним правилом вона є *субсидіарною* і настає за вимогами, що пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем. У цьому випадку третя особа повинна звернутися спочатку до користувача як сторони за договором, і лише у випадку незадоволення всіх заявлених вимог є можливість звернутися з ними до правоволодільця.

Винятком є *солідарна* відповідальність правоволодільця і настає вона за вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця. У цьому випадку споживач має можливість на власний вибір вирішувати, до кого заявляти вимоги – до користувача чи правоволодільця.

Таким чином, по відношенню до вимог третіх осіб до користувача як виробника товарів встановлена більш суворі відповідальність правоволодільця. Обумовлена вона потребою спонукати правоволодільця належним чином контролювати якість продукції користувача і таким чином захистити права споживачів.

§ 4. Зміна та припинення договору комерційної концесії

Договір комерційної концесії може бути змінений на загальних для цивільно-правових договорів підставах. Однак у відносинах з третіми особами сторони у договорі комерційної концесії мають право посилатися на зміну договору лише з моменту державної реєстрації цієї зміни у встановленому порядку, якщо не доведуть, що третя особа знала або могла знати про зміну договору раніше.

Зміна сторін договору комерційної концесії можлива за наявності чи відсутності їх волевиявлення. За загальним правилом у цьому випадку має місце правонаступництво і ця обставина не впливає на чинність договору.

Сам по собі факт укладення договору про надання права користування об'єктом інтелектуальної власності (договору комерційної концесії чи ліцензійного договору) не позбавляє правоволодільця права розпорядитися належними йому майновими правами на зазначений об'єкт шляхом укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. У цьому випадку має місце правонаступництво, а тому перехід виключного права на об'єкт інтелектуальної власності, визначений у договорі комерційної концесії, від правоволодільця до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії. Подібне правило діє, зокрема, стосовно договору

найму (оренди), застави тощо. Однак, враховуючи специфіку предмету договору комерційної концесії, у цьому випадку досить велика ймовірність виникнення множинності осіб на стороні правовласника.

Заміна сторони договору може мати місце в силу об'єктивних причин незалежно від волевиявлення осіб. Зокрема, у разі смерті правоволодільця [5] його права та обов'язки за договором комерційної концесії переходять до спадкоємця за умови, що він зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття спадщини зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності або передасть свої права і обов'язки особі, яка має право займатися підприємницькою діяльністю. Наявність цього правила обумовлено тим, що сторонами договору комерційної концесії можуть бути лише суб'єкти підприємницької діяльності. Здійснення прав і виконання обов'язків особи, яка померла, до переходу їх до спадкоємця чи іншої особи здійснюється особою, яка управляє спадщиною.

Припинення договору комерційної концесії може бути на підставах, передбачених загальними положеннями про зобов'язання (глава 50 ЦК), нормами про договір комерційної концесії (ст. 1126 ЦК) чи самим договором комерційної концесії. Так як договір комерційної концесії підлягає реєстрації, то щоб реєстр відображав дійсний стан речей, законодавством введена вимога державної реєстрації припинення договору.

Оскільки строк не є істотною умовою, то договір комерційної концесії може бути укладений на певний строк чи на невизначений строк. Якщо строк дії договору не встановлений, то кожна із сторін у договорі комерційної концесії має право у будь-який час *відмовитися* від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за шість місяців. Зазначений строк надається сторонам, щоб підшукати інші можливі варіанти діяльності. Так, правоволоділець зможе створити іншу ланку замість користувача, уклавши аналогічний договір, а користувач – підготуватися до налагодження власного бізнесу або підшукати іншого правоволодільця. Враховуючи специфіку правовідносин, сторони в договорі можуть змінити передбачений законодавством строк, але лише в сторону збільшення.

Законодавством про договір комерційної концесії передбачено дві додаткові підстави його *припинення*.

По-перше, договір припиняється у разі оголошення правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом).

Вважаємо, що стосовно правоволодільця зазначена підстава є недоцільною у зв'язку з тим, що оголошення банкрутом не завжди тягне ліквідацію суб'єкта, а налагоджена мережа значно підвищує вартість його бізнесу.

По-друге, договір припиняється у разі припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом. Ця обставина ще раз підкреслює значення засобу індивідуалізації (комерційного найменування чи торговельної марки) для договору комерційної концесії, без якого він об'єктивно не може існувати.

У той же час припинення права на інший об'єкт інтелектуальної власності не є безумовною підставою припинення чинності договору. Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, дія договору не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати, якщо інше не встановлено договором.

Виходячи з принципу належного виконання договору, правоволоділець безпідставно не має права змінювати комерційне найменування чи торговельну марку, право користування якими надано за договором комерційної концесії. Однак, якщо в силу об'єктивних причин (за наявності рішення суду про заборону використання комерційного позначення чи визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним тощо) правоволоділець втрачає право на використання зазначених в договорі позначень, як варіант виходу з ситуації, він має можливість скористатися іншим засобом індивідуалізації.

Ця обставина, безперечно, вплине на правовий статус користувача. Адже укладаючи договір комерційної концесії, користувач розраховував на наявність певної ділової репутації, яку дають засоби індивідуалізації правоволодільця. Тому у випадку заміни комерційного найменування чи торговельної марки новим позначенням автоматично знижується цінність наданих за договором прав.

У зв'язку з цим, якщо під час дії договору комерційної концесії має місце зміна торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих за договором комерційної концесії, користувач має можливість вибрати один з двох варіантів: 1) вимагати розірвання договору і відшкодування збитків або 2) при збереженні чинності договору щодо нового позначення правоволодільця ставити питання про відповідне зменшення належної правоволодільцеві плати.

[1] Брагинский, М. И., Витрянский В. В. Договорное право. [т] М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М. : Статут, 2002. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – С. 960.

[2] Договір концесії (концесійний договір) - договір, відповідно до якого уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування (концесіодавець) надає на платній та строковій основі суб'єкту підприємницької діяльності (концесіонеру) право створити (побудувати) об'єкт концесії чи суттєво його поліпшити та (або) здійснювати його управління (експлуатацію) відповідно до Закону „Про концесії” з метою задоволення громадських потреб («Про концесії» [т] :Закон України від 16.07.1999 р. // Відом. Верхов. Ради. – 1999.– № 41. – Ст.372).

[3] Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т. 2. Особлива частина. – Київ: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – С. 282-283; Цивільний кодекс України: Коментар. – Харків: ТОВ „Одіссей”, 2003. – С. 729.

[4] Закон України „Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001 р. // ВВР. – 2001. - № 12. – Ст. 64; Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7.06.1996 р. зі змінами // ВВР. – 1996. - № 36. – Ст. 164.

[5] Оскільки до правоволодільця висуваються спеціальні вимоги (наявність прав на об'єкти інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації), то ймовірність того, що на практиці фізична особа буде правоволодільцем за договором комерційної концесії, досить низька. У зв'язку з цим у юридичній літературі існує точка зору, що правоволодільцем може бути лише комерційна юридична особа (за законодавством України відповідно – підприємницьке товариство) (Брагинский, М. И., Витрянский В.В. Договорное право.[т] / М.И Брагинский, В. В. Витрянский. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М. : Статут, 2002. – С. 983).

Питання 1

За договором комерційної концесії

одна сторона зобов'язується надати другій стороні 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.

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.

одна сторона (творець - письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установленій строк.

одна сторона надає другій стороні дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Питання 2

У разі недодержання письмової форми договору концесії такий договір є

нікчемним;

оспорюваним;

неукладеним;

є укладеним і дійсним, однак у разі його оспорювання рішення суду не може ґрунтуватися на усних засобах доказування;

Питання 3

ТОВ «Харчопром» уклало із ФОП Кравченком договір комерційної концесії, за яким надало останньому комплекс прав для виробництва й реалізації харчових продуктів під торговельною маркою «Соловейко». Громадянка Хоменко, придбавши морозиво, що було вироблене ФОП Кравченком під указаною торговельною маркою, зазнала харчового отруєння, у зв'язку з чим пред'явила вимогу до ФОП Кравченка про відшкодування завданої їй моральної та майнової шкоди. Чи буде нести відповідальність ТОВ «Харчопром» за цією вимогою?

Буде нести солідарну відповідальність разом із ФОП.

Не буде.

Буде нести субсидіарну відповідальність.

Нестиме відповідальність, якщо не доведе, що у заподіянні шкоди не було вини ТОВ.

Питання 4

АТ «Хайк» уклало договір комерційної концесії із ТОВ «Харківська швейна фабрика», за яким надало останньому комплекс прав для виробництва й реалізації спортивного одягу під добре відомою маркою «Хайк». До завершення строку дії договору комерційної концесії АТ змінило свою торговельну марку на нову – «Віннер». Попит на товари під новою торговельною маркою істотно знизився. Які правові наслідки мають місце в такому випадку?

ТОВ «Харківська швейна фабрика» має право вимагати зменшення оплати за договором, або його розірвання з одночасним відшкодуванням збитків;

ТОВ «Харківська швейна фабрика» має право вимагати відшкодування збитків, але не має права вимагати ані розірвання договору, ані зменшення оплати за договором;

ТОВ «Харківська швейна фабрика» має право вимагати зменшення оплати за договором, але не має права вимагати його розірвання;

договір автоматично припиняється з моменту зміни торговельної марки;

Питання 5

ТОВ «Сокіл» та ФОП Сидоренко уклали договір за умовами якого ТОВ надало Сидоренкові права на використання комплексу наступних об'єктів інтелектуальної власності: (1) ноу-хау щодо керування та ведення діяльності з надання косметичних послуг; (2) ноу-хау щодо дизайнерського оформлення та технологічного оснащення салону для надання косметичних послуг; (3) комерційний досвід (маркетингове дослідження, [план](#) рекламної кампанії, консультації щодо надання перукарських та косметичних послуг); (4) ділову репутацію ТОВ, стандарти якості обслуговування; (5) торгівельні марки. У свою чергу Сидоренко зобов'язався сплачувати ТОВ винагороду щомісячно упродовж строку дії договору. Як має бути кваліфіковано договір між ТОВ та Сидоренком?

як договір комерційної концесії.

як договір факторингу;

як договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

як ліцензійний договір;