



## СПІВВІДНОШЕННЯ ДОГОВОРІВ РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОМ ТА ДОГОВОРІВ РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Володимир Дмитришин,  
заступник голови Департаменту  
інтелектуальної власності, к.ю.н.

Донині немає однозначної думки щодо правової природи ліцензійного договору. Як в юридичній науці, так і в судовій практиці у підході до цього питання застосовувались різні концепції. Вчені-правники цей договір відносили і до договорів купівлі-продажу, і до договорів найму, і до договорів оренди, і до договорів товариства. Були думки, що договір ліцензії є не якимось самостійним видом договорів, а лише узагальненою назвою різних форм використання прав на об'єкт інтелектуальної власності без втрати правовласником прав на цей об'єкт. Залежно від фактичного складу правовідносин, до таких договорів застосовувались правові норми, що здійснювали регулювання певних типів договорів.

Ст. 1107 ЦК України наводить перелік видів договорів 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 передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

5) інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Розглянемо сутність кожного з цих видів.

Згідно зі ст. 1108 ЦК України особа, яка має виключне право дозволити використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, що надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону (ст. 1109 ЦК України).

За договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець — письменник, художник та ін.) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установленний строк (ст. 1112 ЦК України).



## ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

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 (ст. 1113 ЦК України).

Невичерпний перелік правочинів пояснюється неможливістю врегулювати все різноманіття договірних відносин у сфері інтелектуальної власності.

Своєю чергою, до предметів договорів купівлі-продажу, дарування та найму (оренди) ЦК України відносить майнові права. Відповідно до ч. 2 ст. 656 ЦК України «предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права. До договору купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не випливає зі змісту або характеру цих прав». Ч. 2 ст. 718 ЦК України передбачає, що дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому. Відповідно до ч. 2 ст. 760 ЦК України предметом договору найму можуть бути майнові права.

Враховуючи зазначене існує потреба з'ясувати, чи всі майнові права можуть бути предметом договорів купівлі-продажу, дарування та найму (оренди).

На нашу думку, ліцензійний договір не може бути однозначним визнанням договором купівлі-продажу, оскільки ліцензіар не передає ліцензіату право власності на об'єкт в повному обсязі, а лише передає йому одне з майнових прав — право на використання твору. При такому розподілі усього комплексу прав, що належить правовласнику, на окремі

правомочності, не можливо говорити про його продаж, тому що інші правомочності залишаються у правовласника. Навіть у випадку надання виключної ліцензії, коли сам правовласник не може самостійно користуватись об'єктом інтелектуальної власності, не можливо говорити про передачу власності, адже правовласник залишається формальним носієм цих прав, тобто незмінним залишається титул власника. На відміну від купівлі-продажу, ліцензійний договір не є правовідношенням зустрічного обміну, а являє собою зобов'язувальні правовідносини, що тривають протягом певного періоду часу.

На думку Р. О. Стефанчук та М. О. Стефанчук стосовно предмета договору купівлі-продажу, майнові права можуть бути поділені на речові, виключні (права інтелектуальної власності), корпоративні, зобов'язальні. Враховуючи, що речові права тісно пов'язані з конкретною річчю, а корпоративні — з відповідним цінним папером чи певною річчю, можна стверджувати, що такі права взагалі не можуть розглядатись як предмет купівлі-продажу, оскільки вони переходять у зв'язку з переходом зазначених об'єктів. Тому доцільно вести мову лише щодо можливості розглядати як предмет договору купівлі-продажу тільки зобов'язальні та виключні права [1, с. 191].

Така позиція підтримується й іншими авторами. Деякі науковці, з огляду на те, що сфера застосування договорів купівлі-продажу майнових прав є досить вузькою, вважають, що на практиці вона пов'язана з біржовими правочинами та відступленням виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності [2, с. 5-6].



Аналогічна ситуація існує стосовно договору дарування майнових прав. Так, на думку А. Р. Домбругової, предметом договору дарування можуть бути права інтелектуальної власності [1, с. 299].

Щодо виключних прав (права інтелектуальної власності), які пропонують розглядати як предмет купівлі-продажу чи дарування, то, на наш погляд, є очевидним виключення їх з предмета договору купівлі-продажу. Передача виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності регулюється спеціальним законодавством України: законами «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» тощо [3, с. 102]. Однак доречно зробити уточнення, що, крім зазначених норм, главами 75 та 76 ЦК України спеціально передбачені договірні конструкції у сфері інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 418 ЦК України). Лише майнові права можуть бути передані іншим особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 424 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності є:

- 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелекту-

альної власності, встановлені законом.

Якщо особа хоче передати іншій особі майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, то для цього не може укладатись договір купівлі-продажу чи дарування, оскільки існує спеціальна договірна конструкція, передбачена ЦК України. Однак на практиці трапляються випадки укладення договору купівлі-продажу торговельної марки чи договору дарування винаходу тощо. Проте оскільки законодавство передбачає самостійні конструкції договорів у сфері інтелектуальної власності — зі встановленням спеціальних вимог до кожного з них, то в даних випадках повинен бути укладений саме договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід чи торговельну марку відповідно, а не будь-який інший договір.

Згідно із ч. 1 ст. 1113 ЦК України за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, яка має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному обсязі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Доречно підкреслити, що у сфері інтелектуальної власності договори не поділяються на самостійні види залежно від того, чи відповідає обов'язку однієї сторони вчинити певну дію зустрічний обов'язок іншої сторони щодо надання матеріального або іншого блага. Тобто якщо, наприклад, договір купівлі-продажу є оплатним, а дарування — безоплатним, то договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності може бути як оплатним, так і безоплатним.



## ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

До того ж стосовно цього договору законодавством встановлені спеціальні вимоги, дотримання яких є необхідним.

По-перше, всі договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності мають бути укладені у письмовій формі. На відміну від загального правила стосовно недотримання письмової форми, для розглянутих договорів встановлені спеціальні правові наслідки: у разі недодержання письмової форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним (ч. 2 ст. 1107 ЦК України).

По-друге, відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦК України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які стають чинними після їх державної реєстрації, підлягає реєстрації. Тому договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породу тварин має бути зареєстрований у відповідному державному органі, уповноваженому здійснювати таку реєстрацію. Сьогодні таким органом є Державний департамент інтелектуальної власності, що створений і діє у складі Міністерства освіти і науки України. Відповідно до ч. 1 ст. 210 ЦК України правочин, який підлягає державній реєстрації, вважається вчиненим із моменту його державної реєстрації. Відповідно, сам по собі факт укладення договору купівлі-продажу чи дарування майнових прав на винахід чи торговельну марку не породжує ніяких правових наслідків.

Отже, для відчуження майнових прав інтелектуальної власності з

метою зміни правоволодільця необхідно укласти не договір купівлі-продажу чи дарування, а договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, передбачений ст. 1113 ЦК України.

Не менше складностей виникає стосовно договору найму (оренди) майнових прав. Якщо провести аналогію стосовно об'єктів права інтелектуальної власності, то у першому випадку, коли відбувається зміна правовласника, йдеться про укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, а у другому, коли надається право використання, — ліцензійного договору. Тому видається недоречною думка, що винахід може бути предметом договору купівлі-продажу [4, с. 102].

Розмежування цих двох видів відносин на рівні абсолютних прав має дістати подальший розвиток у договірному праві. Іншими словами, якщо право власності і право інтелектуальної власності є самостійними цивільно-правовими інститутами, то для опосередкування відносин щодо розпорядження речами та майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності мають бути передбачені окремі договірні форми.

Конструкції договорів купівлі-продажу, найму (оренди), призначені для розпорядження речами, були розроблені ще в римському праві, якому не був відомий інститут права інтелектуальної власності (появу його пов'язують із законодавством Франції та США кінця XVIII ст.) [5, с. 347]. Тому вироблені ще римським правом договори купівлі-продажу та найму важко пристосувати для розпорядження майновими правами на об'єкти права інтелектуаль-



ної власності. У цьому аспекті варто погодитись із В. М. Крижною, що недоцільно застосовувати до нематеріальних творчих досягнень як інститут права власності, так і договори, що традиційно стосуються майна [6, с. 68].

Водночас зауважимо, що у ЦК України дещо розширене коло об'єктів купівлі-продажу, дарування та найму (оренди) шляхом віднесення до них майнових прав. Так, ст. 656 ЦК України передбачає, що предметом договору купівлі-продажу можуть виступати майнові права. Аналогічні положення містяться у ст. 718 та ст. 760 ЦК України щодо договорів дарування та найму (оренди). Хоча ліцензійний договір за своєю природою дуже схожий із договором найму чи оренди, проте суттєва відмінність полягає в тому, що за договором найму майно чи майнові права надаються одній особі, а при наданні невиключної ліцензії, майнове право може надаватися невизначеному колу осіб. Звідси постає запитання: чи можуть взагалі бути предметом договору купівлі-продажу, дарування чи найму (оренди) майнові права інтелектуальної власності? Тим більше, що з цього приводу в літературі висловлені різні думки.

В. В. Луць і В. М. Коссака, коментуючи положення ЦК України про майнові права як предмет договорів купівлі-продажу та найму (оренди), як приклади наводять майнові авторські права та майнові права промислової власності [7, с. 463, 504].

Іншої думки дотримується В. М. Крижна: предметом договорів купівлі-продажу, дарування та найму можуть бути майнові права, за винятком майнових прав інтелектуальної власності [6, с. 69].

Російський автор А. С. Яковлев у роботі, присвяченій майновим правам як об'єктам цивільних прав, констатує, що спірним є питання стосовно можливості застосування правил про купівлю-продаж до обороту виключних прав, оскільки нині спеціальне законодавство встановлює особливий порядок оформлення правочинів щодо їх відчуження (авторський договір тощо). З точки зору уніфікації права, теоретично до відчуження цих прав можна застосовувати норми про купівлю-продаж, проте це питання потребує прямого законодавчого вирішення [8, с. 125].

ЦК України, проголошуючи майнові права предметом договорів купівлі-продажу, дарування, найму (оренди), не містить застережень щодо можливості тих чи інших видів майнових прав бути предметом цих договорів. Тобто предметом договорів купівлі-продажу, дарування, найму (оренди) можуть бути будь-які майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності.

З іншого боку, ЦК України закріплює спеціальні договірні конструкції щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Відтак, оскільки у главі 75 закріплені спеціальні положення, що стосуються договорів із розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, то рух згаданого виду майнових прав в межах цивільного обороту має бути підпорядкований, насамперед, цим спеціальним правилам.

Із структури розділу III книги 5 ЦК України випливає самотійність договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності стосовно договору купівлі-



## ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

продажу, а також і самостійний характер ліцензійного договору щодо договору найму (оренди). Проте, на наш погляд, це не виключає можливості застосування в певних випадках окремих положень щодо купівлі-продажу чи оренди до відносин за договорами щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Зрозуміло, що до відносин стосовно розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності не будуть застосовуватись ті положення про купівлю-продаж, дарування, найм (оренду), які суперечать змісту або характеру майнових прав інтелектуальної власності (наприклад, положення про обов'язок продавця зберігати проданий товар (ст. 667), тару і упаковку за договором купівлі-продажу (ст. 685), ремонт речі, переданої в найм (ст. 776) тощо). Водночас, окремі положення, наприклад, про ціну товару (ст. 691), попередню оплату товару (ст. 693) та ряд інших могли б застосовуватись і до договорів у сфері інтелектуальної власності, оскільки в главі 75 ЦК України таких положень немає.

На наш погляд, така ситуація обумовлена не лише тим, що відповідно до ч. 2 ст. 760 ЦК України предметом договору найму (оренди) можуть бути майнові права, а й відсутністю термінологічної єдності в законодавстві України. Наприклад, щоб набути права на використання об'єкта інтелектуальної власності, необхідно укласти ліцензійний договір. Відповідно до ч. 1 ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законо-

давства. Отже, укладаючи ліцензійний договір, правоволоділець реалізує одне з належних йому відповідно до законодавства повноважень, що входить до змісту майнових прав інтелектуальної власності, надаючи іншій особі одне з майнових прав, зокрема на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

У той же час, відповідно до ч. 1 ст. 441 ЦК України використанням твору є його продаж, передання в найм (оренду) тощо. Насправді ж у даному випадку йдеться не про майнові права інтелектуальної власності, а лише про матеріальні носії, в яких втілений твір.

Відносини з надання дозволу на використання твору мають бути оформлені шляхом укладення ліцензійного договору. Якщо ж все-таки укладено договір оренди (найму) твору, то його сторони повинні дійти згоди з усіх істотних умов, передбачених законодавством стосовно ліцензійного договору. Тобто неправильний вибір договірної конструкції не може слугувати підставою для обходу вимог законодавства [9, с. 119].

Відповідно до ч. 8 ст. 1109 ЦК України 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. Додаткова вимога передбачена і щодо правочинів стосовно торговельної марки. Згідно з п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. ліцензійний договір повинен містити умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів та послуг власника свідоцт-



ва, і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Отже, за принципом свободи договору, якщо сторони виберуть неправильну назву договору, при вирішенні питання, який договір насправді був укладений, необхідно виходити зі змісту договору. Тобто, якщо сторони уклали, наприклад, договір оренди (найму) торговельної марки, до даних відносин треба застосовувати положення про ліцензійний договір. У разі виникнення труднощів при вирішенні цього питання можна вдатись до тлумачення договору відповідно до ст. 213 ЦК України.

Варто також відрізнити ліцензію на виготовлення (тиражування) продукції за ліцензією від договору підяду на виготовлення такої продукції. Деякі фахівці вважають, що у конкретній судовій справі ці договори відрізнити буває досить важко і лише аналіз договору за усією сукупністю його умов може вирішити це питання. Договір підяду характеризується тим, що особа, яка здійснює виробництво, отримує право лише на виготовлення, а не на використання об'єкта, тобто присутній негативний аспект ліцензії. Позитивний же аспект ліцензії відсутній — надання права на виготовлення лише усуває протиправність такої дії. Господарський ризик у ліцензійному договорі несе ліцензіат, а в договорі підяду виконавець бере на себе лише звичайний ризик, а ризики за продукцію за ліцензією, її збут, реалізацію та інше лежать на замовникові.

Що стосується взаємовідносин ліцензіара і ліцензіата та їх віднесення до категорії господарських товариств, то з цим також важко погодитись із наступних міркувань.

Ст. 86 Господарського кодексу України встановлено, що вкладками учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті. Хоча з одного боку може здатись, що зазначені правовідносини є схожими (особа надає в користування товариству майнові права, отримуючи взамін певну винагороду у вигляді дивидентів), немає одного з основних критеріїв віднесення договору до договорів товариства — відсутність спільної цілі, наявність якої законодавство відносить до суттєвих умов статутної діяльності товариства (ст.ст. 79 та 82 Господарського кодексу України). У межах же ліцензійного договору сторони мають, як правило, різні цілі. Хоча за певних обставин ліцензійний договір може досить щільно наблизитись до договору товариства (наприклад при внесенні об'єкта інтелектуальної власності як внеску до статутного фонду товариства), однак, ці договори не є ідентичними.

Таким чином, на базі проведеного дослідження можна дійти висновку, що договірні конструкції купівлі-продажу, дарування, найму (оренди) не можуть застосовуватись до договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. ◆



## Список використаних джерел:

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : [у 2 т.] / за відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. — К. : Юрінком Інтер, 2005. — Т. II. — 1088 с.
2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации : часть вторая (постатейный) / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. — М. : ТК Велби, «Проспект», 2003. — 1088 с.
3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. В. М. Коссака. — К. : Істина, 2004. — 976 с.
4. Цивільне право України : підручник : кн. 2 / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К. : Юрінком Ін-тер, 2002. — 708 с.
5. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права : Понятие. Система. Задачи кодификации. — М., 2003. — 416 с.
6. Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності / В. Крижна // Право України. — 2004. — № 9. — С. 68-69.
7. Цивільний кодекс України : наук.-практ. коментар / за ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. — К, 2004. — 928 с.
8. Яковлев А. С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений : теория и практика. — М., 2005. — 192 с.
9. Крижна В. М. Майнові права інтелектуальної власності як предмет цивільно-правових договорів / В. Крижна // Вісник господарського судочинства. — № 5. — 2008. — С. 119.

**ЦІКАВО ЗНАТИ****ДЕКІЛЬКА ФАКТІВ ПРО ВІНАХІД № 1**

У січні 2003 року американці назвали зубну щітку винаходом номер один у списку винаходів, без яких вони не змогли б прожити, залишивши позаду автомобіль, персональний комп'ютер, мобільний телефон і мікрохвильову піч.

Виробництво зубних щіток розпочав у 1780 році англієць Вільям Едіс (*William Addis*). Проте перший патент на зубну щітку був отриманий американцем Уодсворфом (*Wadsworth*) у 1850 році, а масове виробництво в Америці почалось лише у 1885 році. У цих щіток ручка була зроблена з кістки, а сама щітка була зі щетини сибірського кабана. Це був не найкращий матеріал: щітка погано висихала, крім того, всередині натуральної щетини була порожнина і в ній могли розмножуватись бактерії.

У 1938 році компанія *DuPont* вперше замінила тваринну щетину на синтетичні волокна з нейлону.

Перша електрична щітка, *Broxodent*, була запропонована *Squibb Pharmaceutical* в 1959 році.

За матеріалами: <http://ru.wikipedia.org/>