

УДК 346.3+347.23

DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.1.25>

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Борсук Н.Я.,

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри приватного права
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана*

Кикоть П.В.,

*кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри приватного права
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана*

Борсук Н.Я., Кикоть П.В. Господарсько-правове регулювання договірної використання об'єктів інтелектуальної власності.

У статті досліджуються особливості правового регулювання договірних відносин з використання об'єктів інтелектуальної власності у сфері господарювання. Доведено, що значення цивільно-правового регулювання цих відносин в статтях Господарського кодексу України дещо применшене. Правове регулювання відносин з договірної використання об'єктів інтелектуальної власності нормами господарського та нормами цивільного законодавства є комплексним. Питання про укладення договору забезпечується нормами господарського законодавства, а правовий статус творця (іншої особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності) і правовий режим об'єкта інтелектуальної власності регулюється нормами цивільного законодавства.

Виявлено відмінності у положеннях господарського законодавства та нормах спеціальних законів щодо форми договорів про передання прав на використання об'єкта інтелектуальної власності. У спеціальному законодавстві письмова форма визначена як умова дійсності договору; наслідки порушення такої умови визначені в нормах Цивільного кодексу України – недотримання письмової форми призводить до недійсності цих договорів.

Визначено низку чинників, які впливають на зміст господарських договорів про надання права на використання об'єктів інтелектуальної власності. Ці чинники закріплені в нормах господарського та цивільного законодавства, зокрема, в спеціальних законах, які визначають правовий режим окремих об'єктів інтелектуальної власності. Виявлено значення примірних та типових договорів у правовому регулюванні договірної використання об'єктів інтелектуальної власності.

На основі аналізу вимог господарського та цивільного законодавства визначено перелік істотних умов господарського договору про передання у використання об'єктів інтелектуальної власності. Доведено, що істотними для такого договору є умови про предмет, про строки, про способи використання об'єкта інтелектуальної власності, про територію, на яку поширюється право використання об'єкта інтелектуальної власності, а також будь-які умови, щодо яких за вимогою хоча б однієї зі сторін договору має бути досягнуто згоди.

Ключові слова: господарський договір, інтелектуальна власність, використання об'єктів інтелектуальної власності.

Borsuk N.Ya., Kikot P.V. Business legal regulation of the contractual use of intellectual property objects.

The article examines the peculiarities of legal regulation of contractual relations on the use of intellectual property objects in the field of business. It has been proven that the importance of the civil law regulation of these relations in the norms of the Economic Code of Ukraine is slightly underestimated. The legal regula-

tion of relations on the contractual use of intellectual property objects by economic norms and norms of civil legislation complex. The issue of concluding a contract is ensured by the norms of economic legislation, and the legal status of the creator (or other person who owns property rights to intellectual property) and the legal regime of the object of intellectual property is regulated by the norms of civil legislation.

Differences in the provisions of economic legislation and the norms of special laws regarding the form of contracts on the transfer of rights to use an intellectual property object were revealed. In special legislation, the written form is defined as a condition for the validity of the contract; the consequences of violation of this condition are defined in the norms of the Civil Code of Ukraine - non-compliance with the written form leads to the invalidity of these contracts.

A number of factors affecting the content of business contracts on granting the right to use intellectual property objects have been determined. These factors are enshrined in the norms of economic and civil legislation, in particular in special laws that determine the legal regime of individual objects of intellectual property. The value of exemplary and standard contracts for the legal regulation of the use of intellectual property objects on the basis of the contract has been revealed.

Based on the analysis of the requirements of economic and civil legislation, a list of essential conditions of the economic agreement on the transfer of intellectual property objects for use has been determined. It has been proven that the essential conditions of such an agreement are the conditions on the subject, on the terms, on the methods of using the object of intellectual property, on the territory to which the right to use the object of intellectual property is extended, as well as any conditions in respect of which the requirements at least one of the parties to the contract must reach an agreement.

Key words: business contract, intellectual property, use of intellectual property objects.

Постановка проблеми. Питання про використання об'єктів інтелектуальної, передусім промислової, власності дедалі актуалізується у зв'язку з безперервним продукуванням нових результатів інтелектуальної діяльності. Особливий інтерес викликають питання комерціалізації об'єктів патентного права, авторського права та нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності. Проте, реалізація господарських правовідносин з використання прав на об'єкти інтелектуальної власності не обмежується виключно комерційним інтересом. Отримання статусу законного правовласника вимагає від суб'єкта господарювання суворого дотримання встановленого законом порядку набуття прав щодо конкретного об'єкта інтелектуальної власності [1, С. 86].

Правове регулювання таких правовідносин здійснюється нормами та засобами цивільного та господарського законодавства, насамперед, Цивільного кодексу України [2] (далі – ЦК України) та Господарського кодексу України [3] (далі – ГК України). В літературі висловлюються припущення про «паралельне» регулювання таких відносин нормами цивільного та господарського права [4, С. 160]. Оскільки комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності здійснюється, передусім, в межах господарських правовідносин, її ефективність досягається, зокрема, внаслідок використання таких об'єктів на договірних засадах у господарській діяльності. Це мотивує до дослідження особливостей господарсько-правового регулювання саме договірного використання об'єктів інтелектуальної власності.

Стан дослідженості проблеми. Проблеми права інтелектуальної власності в юридичній доктрині загалом всебічно досліджені в численних дисертаційних роботах, а також у працях в науковій періодиці. Частина цих робіт присвячена вивченню питань використання об'єктів інтелектуальної (промислової) власності у сфері господарювання. Основні акценти в цих працях, переважно, зосереджені на проблемах окремих об'єктів права інтелектуальної власності, на окремих видах договорів, які опосередковують передання у використання результатів творчої, інтелектуальної діяльності та регулюють взаємини між творцем та особами, які використовують відповідні об'єкти (зокрема, у працях В. Мілаш, О. Яворської, І. Якубівського) тощо. Однак проблема саме господарсько-правового регулювання відносин, пов'язаних із використанням об'єктів інтелектуальної власності поки що предметом окремої уваги в наукових працях не була. Тому **метою** нашої праці є виявлення специфіки регулювання договірного використання об'єктів інтелектуальної власності засобами господарського права.

Виклад основного матеріалу. Вихідне значення для дослідження особливостей господарсько-правового впливу на договірні правовідносини у сфері використання об'єктів права інтелектуальної власності у сфері господарювання мають положення ГК України, передусім глави 16 «Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності». Базовим є положення ст. 154, де визначено, що такі правовідносини регулюються ГК України та іншими законами (частина 1), а положення ЦК України застосовуються з урахуванням особливостей, що встановлені ГК та іншими законами (части-

на 2). З аналізу цієї норми випливає, що з позиції законодавця основним законодавчим актом, який регулює використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, є ГК України; положення ЦК України застосовуються субсидіарно та з урахуванням специфіки господарсько-правового регулювання; «інші закони» вважаються актами не цивільного, а господарського законодавства, адже вони, по-перше, згадуються в частині 1 ст. 154 разом із ГК України, а по-друге, вони встановлюють особливості, про які йдеться у частині 2 згаданої статті.

Питання про коректність формулювання наведених законодавчих положень потребує уточнення переліку об'єктів інтелектуальної власності, які використовуються у сфері господарювання. Такий перелік визначений у ст. 155 ГК України, яка визнає об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання: винаходи; корисні моделі; промислові зразки; комерційне найменування; комерційну таємницю; торговельні марки (знаки для товарів і послуг); географічні зазначення походження товарів; комп'ютерні програми; а також інші об'єкти, що передбачені законом.

Використання таких об'єктів має стратегічне економічне значення, саме поняття інтелектуальної власності, за висновками дослідників, має дуалістичний, економіко-правовий характер, воно розкривається в єдності юридичних та економічних відносин, і цей зв'язок полягає в основі інтелектуально містких активів; права на об'єкти інтелектуальної власності обліковуються як нематеріальні активи суб'єкта господарювання [5, С. 100].

Важливо, що у частині 2 ст. 155 ГК України чітко зафіксовано, що загальні умови захисту прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти, визначаються в ЦК України. Але загальні умови захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності, які використовуються суб'єктами господарювання, є вкрай важливою складовою договірного регулювання цих відносин. Попри це, слід врахувати і той факт, що правовий режим об'єктів права інтелектуальної власності в цілому визначається саме в актах цивільного законодавства. Так, Закони України «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про сорти рослин» інші спеціальні акти законодавства, які регулюють правовий режим окремих об'єктів інтелектуальної власності, не містять норм щодо регулювання господарських правовідносин і є спеціальними актами цивільного законодавства. У цих спеціальних законах, як правило, визначаються поняття відповідних об'єктів, їх ознаки, особливості правової охорони, процедура виникнення прав на такі об'єкти, види договорів, які можуть укладатися щодо них, інші важливі питання. Так само цивільним законодавством визначається правовий статус творця та іншої особи, якій можуть належати виключні майнові права на об'єкт інтелектуальної власності (як імовірної сторони договору), правовий режим таких об'єктів, загальні умови захисту прав на ці об'єкти.

Отже все, що стосується самого об'єкта інтелектуальної власності, статусу його творця (іншого правовласника) і захисту його прав на відповідний об'єкт договірних відносин у сфері використання об'єктів інтелектуальної власності регулюється нормами цивільного законодавства. З цього слід дійти висновку, що, згадуючи «інші закони» у ст. 154 ГК України, законодавець не мав на увазі наведених вище спеціальних законів, оскільки вони не визначають особливостей господарських правовідносин. А звідси слідує, що наведені вище спеціальні закони взагалі не згадані в ГК України як такі, що регулюють використання об'єктів інтелектуальної власності у сфері господарювання, а значення цивільно-правового регулювання цих відносин в положеннях ГК України загалом дещо применшене.

Договірний же аспект правовідносин у сфері використання об'єктів інтелектуальної власності у сфері господарювання унормований в положеннях ГК України. Тож, слід визнати, що правове регулювання відносин з договірного використання об'єктів інтелектуальної власності нормами господарського та цивільного законодавства є комплексним: договірний аспект забезпечується нормами ГК України, а правовий статус творця (іншої особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на об'єкт) та правовий режим об'єкта інтелектуальної власності – нормами цивільного законодавства.

Такий підхід конструювання правового регулювання відображає процес функціональної спеціалізації в праві [6, С. 34]. Цей процес, за висновками одних учених, втілює ідею перерозподілу навантаження між нормами однієї галузі (наприклад, нормами господарського права, що визначають порядок укладення господарських договорів, їх зміст, а також нормами, які регулюють окремі види договорів з урахуванням їх специфіки), та між нормами господарського й цивільного права [7, С. 79]. А з позиції інших – полягає у створенні правових режимів окремих договорів, які опосередковують різні сегменти ринку [8, С. 218].

Загальні умови укладання договорів на використання об'єктів інтелектуальної власності у сфері господарювання визначені в нормах господарського законодавства. Відповідно до частини 1 ст. 179 ГК України у разі, якщо такий договір укладено з участю суб'єкта господарювання, то він породжує господарсько-договірні зобов'язання. Для укладення таких договорів компетентні органи держави в можуть рекомендувати таким суб'єктам використання примірних договорів, в яких визначено орієнтовні умови договорів такого виду. Якщо це передбачено законом, то компетентні органи державної влади затверджують типові договори.

Зокрема, затвердження типових ліцензійних договорів, які передбачають надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, передбачене у ст. 1111 ЦК України, проте на сьогодні таких типових договорів не ухвалювалося. При цьому затверджений у встановленому порядку типовий договір має обов'язкову силу. У разі затвердження типового ліцензійного договору суб'єкти господарювання, які укладають ліцензійний договір на використання об'єкта інтелектуальної власності, зобов'язані використати умови, що викладені в типовому договорі. А інші умови такого договору, які погоджені сторонами, але не передбачені типовим ліцензійним договором, не мають погіршувати становище творця (особи, якій належить право на об'єкт інтелектуальної власності, яке передається) у порівнянні з умовами, що передбачені законом або типовим договором; у протилежному випадку такі умови будуть нікчемними.

У цілому на зміст господарського договору, за яким передається право на використання у сфері господарювання об'єкта інтелектуальної власності, як свідчить аналіз положень частини 4 ст. 179 ГК України та вимог ст. 203 ЦК України, впливає низка чинників: а) вільне волевиявлення сторін, за умови, що вони в змозі погоджувати умови договору на свій розсуд, якщо це не суперечить закону; б) зміст законодавства та моральні засади суспільства, яким не може суперечити договір як правочин; в) типовий договір відповідного виду, затверджений компетентним органом державної влади, від змісту якого сторони не в змозі відступати; г) рекомендований суб'єктам господарювання органом управління примірний договір, умови якого мають для сторін рекомендаційний характер і можуть бути змінені чи доповнені за взаємною згодою сторін; д) договір приєднання, що запропонований однією стороною для всіх імовірних суб'єктів, які за умови приєднання приймають всі умови без можливості їх змінювати.

Процедурні питання укладення господарських договорів про надання права на використання об'єктів інтелектуальної власності підкоряються загальним вимогам господарського законодавства й визначені, зокрема у частині 7 ст. 179 та у ст. 181 ГК України, які спрямовують до порядку укладення договорів, що закріплені в ЦК України; норми цивільного законодавства застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених ГК України та спеціальними нормативно-правовими актами, які регулюють питання щодо окремих видів договорів у цій сфері. Отже, за загальним порядком, такий договір укладається як наслідок розвитку взаємин сторін на двох стадіях (оферта та акцепт), що відображається у письмовій формі, якої вимагає як ГК України, так і ЦК України. Так, відповідно до частини 2 ст. 1107 ЦК України, правочин щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі, а порушення цієї вимоги призводить до нікчемності договору. Це спеціальне правило цивільного законодавства, яке поширюється і на господарські правовідносини, оскільки ГК України прямо не передбачає нікчемності господарського договору у разі недотримання простої письмової форми. За винятком положень ст. 367 згаданого кодексу, яка встановлює конкретну форму договору комерційної концесії: такий договір укладається у письмовій формі у вигляді єдиного документа, недодержання цієї вимоги обумовлює недійсність договору.

Важливо також, що спеціальні норми, які розміщені у законах, що визначають правовий режим та специфіку окремих об'єктів інтелектуальної власності (зокрема, частина 2 ст. 48 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [9]; частина 9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [10]; частина 8 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [11]; частина 5 ст. 40 Закону України «Про сорти рослин» [12]) також вимагають письмової форми таких договорів та при цьому, як правило, «підписання їх сторонами». З позиції ж кодифікованих актів господарського та цивільного законодавства підписи сторін договору є обов'язковим атрибутом самої письмової форми договору та підтверджують факт дійсного погодження сторонами його умов.

Привертає увагу використана у зазначених нормах спеціальних законів особлива законодавча конструкція: відповідні договори про передавання прав на об'єкт інтелектуальної власності «вважаються

дійсними, якщо укладені у письмовій формі і підписані сторонами». Отже спеціальні закони визнають дійсними такі договори лише за умови дотримання письмової форми, проте не згадують недійсності як прямиий наслідок порушення письмової форми, як це зроблено у ст. 1107 ЦК України. Таким чином, у спеціальних законах письмова форма договору про передання прав на використання об'єкта інтелектуальної власності закріплена як умова дійсності такого договору, але наслідки порушення такої умови визначені в загальній нормі – ст. 1107 ЦК України.

Якщо об'єкт інтелектуальної власності, право використання якого передається за господарським договором, є секретним (винахід, корисна модель), то укладення договору має бути погоджене із Державним експертом (частина 7 ст. 28 «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Право на використання секретного винаходу (корисної моделі) за договором може бути надане виключно особі, яка має дозвіл від Державного експерта на доступ до такого винаходу (корисної моделі).

Договір вважається укладеним з моменту досягнення сторонами у встановленій законом формі згоди по всіх істотних умовах. Перелік істотних умов будь-якого господарського договору визначено у ст. 180 ГК України, а істотних умов ліцензійного договору (що передбачає передання прав на використання об'єкта інтелектуальної власності) – у частині 3 ст. 1109 ЦК України. У згаданій нормі господарського законодавства істотними умовами для всіх таких договорів є умова про предмет, ціну та строк. У відповідних положеннях ЦК України істотними визначено умови про: строк дії договору; спосіб використання об'єкта інтелектуальної власності; територію, на яку поширюється право використання, що передається; інші умови, щодо яких за вимогою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди. Поєднання вимог господарського та цивільного законодавства дозволяє визначити перелік істотних умов господарського договору про передання у використанні об'єктів інтелектуальної власності – це умови про: предмет, строки, способи використання об'єкта інтелектуальної власності, територію, на яку поширюється право використання об'єкта інтелектуальної власності, а також будь-які умови, щодо яких за вимогою хоча б однієї зі сторін договору має бути досягнуто згоди.

Деякі додаткові вимоги щодо умов таких договорів містять акти спеціального цивільного законодавства. Так, відповідно до приписів частини 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [13] договір про надання права на використання торговельної марки окрім зазначених вище умов, має містити також умови про зобов'язання ліцензіата забезпечити якість товарів і послуг, які виготовляються чи надаються за ліцензійним договором, не нижче якості товарів і послуг ліцензіара (власника свідоцтва), а також умову про здійснення ліцензіаром контролю за якістю товарів і послуг, що виготовляються чи надаються ліцензіатом. При цьому відповідно до згаданої вище норми будь-яка сторона такого договору має право на інформування про факт передання права на використання торговельної марки невизначеного кола осіб. Аналогічне право є у сторін договору про надання права на використання винаходу та корисної моделі (частина 8 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Варто звернути увагу й на особливості господарсько-правового аспекту правил щодо ціни договору, яка визначається в порядку, встановленому актами господарського законодавства (ГК України, спеціальні закони, акти Кабінету міністрів України). Якщо погоджена сторонами договору ціна порушує вимоги антимонопольного та конкурентного законодавства, то компетентний антимонопольний орган вправі вимагати зміни умови господарського договору про передання у використання об'єктів інтелектуальної власності щодо ціни.

Висновки. Господарсько-правове регулювання спрямоване на унормування саме договірних аспектів правовідносин з використання об'єктів інтелектуальної власності у сфері господарювання, що виявляються у специфіці сутності господарських договорів та процедури їх укладення. Питання правового статусу творця (іншої особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності) та правовий режим об'єкта інтелектуальної власності регулюються нормами цивільного законодавства, яке субсидіарно застосовується також до договірних процедур цих правовідносин. Вимоги до форми договорів про передання прав на використання об'єктів інтелектуальної власності, чинники, які впливають на зміст таких договорів, а також перелік істотних умов таких договорів рівною мірою визначаються в нормах господарського та цивільного законодавства. Це дозволяє дійти висновку про комплексне регулювання договірних використання об'єктів інтелектуальної власності у сфері господарювання нормами господарського та цивільного права, що відображає функціональну спеціалізацію правового регулювання.

Список використаних джерел:

1. Рябова Т.О., Атаманчук Т.Р. Використання прав інтелектуальної власності в господарській діяльності. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2018. № 3. С. 85–87.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>.
4. Шовкопляс Г.М., Сич Д.В. Особливість використання суб'єктами господарювання нематеріальних активів у формі інтелектуальної власності. *Цифрові трансформації України 2020: виклики та реалії*: зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України № 1 за матеріалами круглого столу, 18 вересня 2020 р. Харків, 2020. С. 158–164.
5. Хрідочкін А.В., Бичков І.В. Проблеми нормативно-правового регулювання використання об'єктів інтелектуальної власності у сфері господарської діяльності. *Право і суспільство*. 2020. № 5. С. 97–103.
6. Коваль І. Правові форми передання майнових прав інтелектуальної власності у сфері господарювання. *Право України*. 2018. № 6. С. 31–42.
7. Беляневич О.В. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). *Монографія*. К. 2006. 592 с.
8. Голіна О.В. Проблеми спеціалізації господарсько-правового регулювання договірних відносин із надання послуг. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція*. 2014. № 20-2. Том 1. С. 217–220.
9. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 1 грудня 2022 р. Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n880>.
10. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>.
11. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text>.
12. Про сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text>.
13. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>.