

УДК 347.44

## УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ THE TERMS OF THE TRANSFER OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

**Басай О.В.,**

*докторант кафедри права інтелектуальної власності  
та корпоративного права*

*Національного університету «Одеська юридична академія»*

Стаття присвячена дослідженню основних умов договору про передавання майнових прав інтелектуальної власності. На підставі аналізу судової практики визначено помилки, які допускають при укладанні договорів про передавання майнових прав інтелектуальної власності.

**Ключові слова:** договір про передавання майнових прав інтелектуальної власності, майнові права інтелектуальної власності, право автора на винагороду, мінімальні ставки авторської винагороди.

Статья посвящена исследованию основных условий договора о передаче имущественных прав интеллектуальной собственности. На основании анализа судебной практики определены ошибки, которые допускают при заключении договоров о передаче имущественных прав интеллектуальной собственности.

**Ключевые слова:** договор о передаче имущественных прав интеллектуальной собственности, имущественные права интеллектуальной собственности, право автора на вознаграждение, минимальные ставки авторского вознаграждения.

The article is devoted to the study of the main terms of the contract on the transfer of intellectual property rights. Based on the analysis of judicial practice the author identifies mistakes that are made at the conclusion of agreements on the transfer of intellectual property rights.

**Key words:** agreement on the transfer of intellectual property rights, property rights, intellectual property rights, author's right to compensation, the minimum rates of remuneration.

**Постановка проблеми.** Однією з підстав набуття виключних майнових прав інтелектуальної власності є договір про передавання таких прав.

У ч. 4 ст. 12 Цивільного кодексу України законодавець вказав, що особа може за відплатним або безвідплатним договором передати своє майнове право іншій особі, крім випадків, встановлених законом. Так, відповідно до зазначеної норми допускається не тільки відмова від майнового права, але й передача його іншій особі. Ззовні така передача також може нагадувати відмову від права, як у випадках дарування. Однак відмінність полягає в тому, що відмова від права, не передбачає правонаступництва й право, як таке, припиняє своє існування. У разі передачі майнового права воно зберігається, лише змінюється суб'єкт, що має таке право. Відбувається перехід прав, а також обов'язків від однієї особи до іншої [1].

Враховуючи, що передавання майнових прав інтелектуальної власності відбувається на умова, визначених у договорі, важливе значення має визначення таких умов.

**Стан дослідження.** У сучасній науковій доктрині приділяється увага визначенню особливостей та змісту окремих видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Окремі аспекти укладання договорів про передавання майнових прав інтелектуальної власності досліджувались в працях: В. Дмитришина, О. Рузакової, В. Крижної, О. Тверезенко, О. Жарової та інших.

Разом з тим на практиці внаслідок нечіткого формулювання умов договору, не приділення належної уваги визначенню ціни договору, майнових прав, які підлягають передачі, порушуються права та інтереси як право-

власників, так і набувачів прав. Договори визнаються недійсними, автор не отримує належної винагороди, набувач не набуває всіх прав інтелектуальної власності тощо. Обумовлено це, зокрема, відсутністю чітких приписів законодавства щодо визначення суттєвих умов договору. Загальні положення щодо укладання договорів про передавання майнових прав інтелектуальної власності не є достатніми в умовах сьогодення.

У зв'язку з цим звернення до визначення суттєвих умов договору про передавання майнових прав інтелектуальної власності має важливе не лише теоретичне, а й практичне значення.

**Метою** дослідження є визначення умов договору про передавання майнових прав інтелектуальної власності, аналіз ціни договору та майнових прав, які підлягають передачі за договором.

**Виклад основного матеріалу.** Як слушно зазначає Д. Н. Притика [2, с. 234-237], всі умови, передбачені договором, є істотними та поділяє їх на декілька груп: по-перше, це умови, які є обов'язковими для всіх договорів (предмет договору); по-друге, це умови які потребують узгодження, становлять умови, необхідні для договорів цього виду. Такими є умови, які вказують на головні ознаки договору. Необхідність узгоджувати такі умови передусім зумовлена тим, що у разі виникнення спору між сторонами договору можна буде правильно визначити вид договору і застосувати до спірного договору положення актів цивільного законодавства щодо цього виду договорів. Тому, коли у договорі не будуть узгоджені істотні умови, необхідні для договорів даного виду, не можна буде визначити ані вид укладеного договору, ані положення цивільного законодавства, яке повинне застосовуватися до такого договору. Умови,

необхідні для договорів даного виду, можуть також міститися у різних нормативно-правових актах, що стосуються цих договорів. Залежно від того, чи включаються умови договору за вказівкою закону чи за угодою сторін, вони поділяються, відповідно, на приписні та ініціативні. Приписними є умови, необхідність включення яких в текст договору передбачена законодавством. Значення в договорі таких умов має на меті більш повне і чітко визначення своїх взаємовідносин з питань, неврегульованих яких породжує труднощі при виконанні зобов'язань. Разом з тим, невключення в договір приписних умов не тягне за собою визнання його неукладеним, як у випадку відсутності істотних умов.

Істотні умови договору про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності можуть бути поділені на дві категорії:

- передбачені чинним законодавством;
- умови, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди.

Виходячи із визначення договору про передачу (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності, у ньому мають обов'язково визначатись наступні умови.

По-перше, враховуючи, що за договором майнові права можуть відчужуватись повністю або частково, слід чітко визначити, які саме права будуть передаватись за договором. Адже відповідно до презумпції, встановленої у законодавстві, права, які не визначені у договорі, вважаються такими, що не передані.

При визначенні прав, які відносяться до виключних майнових прав, слід звернути увагу, що загальний перелік майнових прав закріплено у Цивільному кодексі України. Крім того, перелік майнових прав, якими наділяються правовласники різних об'єктів права інтелектуальної власності визначено у спеціальних законах.

Так, відповідно до ст. 424 Цивільного кодексу України, майнові права інтелектуальної власності поділені на дві категорії: право на використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключні права, до яких віднесено виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкту права інтелектуальної власності. Цей перелік не є вичерпним. До інших прав, зокрема може бути віднесено право на отримання відшкодування шкоди, завданої неправомірним використанням авторських прав тощо.

На відміну від Цивільного кодексу України спеціальні закони не передбачають поділу прав на виключні та невиключні.

Так, перелік майнових прав автора наданий у ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права». На відміну від особистих немайнових прав автора, майнові права можуть бути передані (відчужені) іншій особі, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права.

До майнових прав автора належать:

- а) виключне право на використання твору;
- б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.

Поняття «виключне право» означає право, коли жодна особа, крім тієї якій належить авторське право, не може використовувати твір, не маючи на те відповідного дозволу.

Також не передбачено поділу майнових прав інтелектуальної власності на право на використання та спеціальні майнові права й у інших нормативно-правових актах.

Неправильне формулювання умов договору про передачу майнових прав призводить до судових спорів. Товариство звернулося до господарського суду з позовом, у якому просило, зокрема, стягнути з підприємця суми компенсації за порушення майнових авторських прав з посиланням на отримане за договором виключне право на розповсюдження аудіовізуальних творів на дисках формату DVD шляхом оптового та/або роздрібного продажу для домашнього перегляду з правом передачі третім особам.

Рішенням місцевого суду, залишеним без змін судом апеляційної інстанції, з підприємця стягнуто заявлені позивачем суми компенсації за порушення виключних майнових авторських прав позивача з посилання на необхідність захисту порушених відповідачем відповідних прав позивача.

За результатами розгляду касаційної скарги у справі Вищий господарський суд України зазначив таке.

Як встановлено попередніми судовими інстанціями, договір позивача з виробником дисків формату DVD з відповідними фільмами надає Товариству виключне право на розповсюдження шляхом оптового та/або роздрібного продажу в Україні саме примірників аудіовізуальних творів. Про передачу позивачеві авторських (не за назвою, а за змістом) майнових прав, які дозволяють Товариству використовувати на свій розсуд (у межах визначених відповідним договором) самих творів, а не їх готових примірників іншого виробника у згаданому договорі не йдеться.

Отже, висновки господарських судів про наявність у позивача майнових авторських прав на аудіовізуальні твори не ґрунтуються на встановлених ними фактичних обставинах.

У цьому випадку попередні судові інстанції, неправильно застосували приписи статей 1, 8 і 15 Закону (стосовно визначення твору, примірника твору, об'єкта авторського права та обсягу прав з використання твору), безпідставно ототожили твір як об'єкт авторського права з примірником цього ж твору, добросовісно відтвореного іншою особою [3].

По-друге, важливою умовою договору є визначення умов про виплату винагороди за отримані права. Нажаль у законодавстві не встановлено обов'язковості виплати винагороди. У зв'язку з цим, якщо сторони не вкажуть про ціну договору, умови та порядок виплати автору винагороди, договір буде вважатись безоплатним і в такому випадку авторові або його правонаступнику буде важко довести, що сторони домовлялись про укладання платного договору.

Авторська винагорода – плата творцю (винахіднику, автору) за використання об'єкта права інтелектуальної власності, розмір якої визначається договором з урахуванням положень нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності [4].

Також авторська винагорода визначається як усі види винагороди авторам фільму за передачу виключних майнових прав на використання їх творів та результатів їх творчої діяльності під час створення фільму, які охороняються відповідно до законодавства про авторське право [5].

При визначенні розміру винагороди, яку має право отримати автор за передані права, слід враховувати, що на законодавчому рівні визначені мінімальні ставки ав-

торської винагороди. Визначення розміру мінімальних ставок в першу чергу спрямовано на забезпечення інтересів авторів та є гарантією отримання ними виплат. Разом з тим для того щоб ефективно забезпечувати права та інтереси творчих осіб, такі ставки мають переглядатись хоча б один раз на декілька років. Адже творча праця автора також залежить від економічних цінників. Навіть той факт, що постійно збільшуються ціни на матеріали, які використовують автори при створенні об'єктів авторського права, обумовлює й збільшення вартості таких робіт. Тому не можна оцінювати, тай неможливо, лише творчу складову праці автора, без врахування витрат, зроблених на створення нових об'єктів права інтелектуальної власності.

Ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України. Цей самий орган, відповідно до п. 5 ст. 15 Закону про авторські права, вповноважений на визначення порядку індексації ставок винагороди. Мінімальні ставки авторської винагороди за певні види використання творів регулює Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (рояліті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 р. № 72 [6].

ТОВ звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з АТЗТ винагороди за публічне сповіщення музичного твору «Show must go on» (автори Freddie Mercury, May, Taylor, Deacon), яке відбулося на телеканалі «Інтер» під час трансляції футбольного матчу «Динамо» (Київ)–«Металіст» (Харків).

Рішенням господарського суду міста Києва від 18.07.2011, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.10.2011 у задоволенні позову відмовлено. ТОВ звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого. Як досліджено попередніми судовими інстанціями, позивач звернувся до суду з позовом про виплату винагороди, сума якої розрахована на підставі сум винагороди, які ТОВ «Комп Мюзик Паблішинг» отримувало за подібні використання твору іншими особами згідно з авторськими договорами (за аналогією). Позов мотивовано тим, що сторонами авторський договір не укладався, а розмір доходу відповідно від того виду діяльності, у процесі якого відбулося використання спірного музичного твору, позивачеві невідомий.

З огляду на наведене місцевим та апеляційним господарськими судами правильно зазначено, що приписами чинного законодавства України (ні Цивільного кодексу України, ані Закону України «Про авторське право і суміжні права») не передбачено можливості для автора (іншої особи, яка має виключні майнові авторські права) за відсутності авторського договору визначити розмір авторської винагороди за аналогією, тобто з урахуванням розміру винагороди, яку можна отримати за укладеними авторськими договорами з іншими особами.

З урахуванням викладеного суд касаційної інстанції вважає, що судові рішення місцевого і апеляційного господарських судів підлягають залишенню без змін як законні і обґрунтовані [7].

На відміну від вітчизняного законодавства, у законодавстві Російської Федерації, Республіки Білорусь умова про виплату винагороди за передання виключних майнових прав відноситься законодавством до суттєвих.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 1234 ЦК Російської Федерації за договором про відчуження виключного права набувач зобов'язується сплатити правовласнику передбачену договором винагороду, якщо інше не передбачено договором. При відсутності у відповідному договорі умови про розмір винагороди або порок її визначення договір вважається неукладеним.

При цьому у кодексі міститься вказівка на те, що у такому випадку не застосовується порядок визначення ціни, визначений п.3 ст. 424 ЦК російської Федерації, відповідно до якого у випадку, коли у відповідному договорі ціна не передбачена і не може бути визначена виходячи з умов договору, виконання договору має бути оплачено за ціною, яка при порівнянних обставинах за звичай стягується за аналогічні товари, роботи та послуги.

Отже унікальність об'єктів права інтелектуальної власності, поява їх внаслідок творчої діяльності окремого творця обумовлює й особливість визначення ціни договорів про відчуження виключних майнових прав. Встановлення обмежень щодо способу визначення ціни договору обумовлена тим, що доволі часто на вартість результатів інтелектуальної власності впливає безпосередньо створення їх конкретним творцем. Адже вартість картин, які містять схожі пейзажі, може суттєво різнитись, у зв'язку з їх приналежністю кісті різних художників. Так само, як і важко встановити вартість торговельної марки, враховуючи ціни, які склались на аналогічні торговельні марки, адже кожна торговельна марка є індивідуальною. Її вартість складається з безлічі чинників, від строку використання до якості продукції та довіри покупців.

ЦК Республіки Білорусь також містить вказівку на те, що договір про уступку виключного права повинен містити умову про розмір винагороди або порядок її виплати або пряму вказівку на безвідплатність договору.

Отже, у законодавстві Російської Федерації, Республіки Білорусь встановлено презумпцію платності договору про відчуження виключних майнових прав інтелектуальної власності. При цьому допускається укладання й безвідплатних договорів, однак вказівка на це має прямо міститись у договорі.

Крім обов'язковості ціни, як суттєвої умови договору, за законодавством окремих країн надається можливість перегляду ціни договору, якщо вона визначена несправедливо або суттєво занижена.

Так, відповідно до законодавства Іспанії якщо при уступці прав на умовах винагороди у вигляді фіксованої суми виникає явна диспропорція між авторською винагородою і прибутком, отриманим цесіонарієм, автор може вимагати перегляду умов договору, а за відсутності згоди на це звернутися до суду, з тим щоб останній встановив справедливую винагороду з урахуванням обставин, що склалися. Це право може бути здійснене протягом десяти років, наступних за цесією [8, с. 247].

Слід звернути увагу, що окремі договори про передання майнових прав мають свої особливості. Так, відповідно до Цивільного кодексу України права на комерційне найменування можуть передаватися іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якої ці права належать, або його відповідною частиною. У зв'язку з цим умови про передання майнових прав на комерційне найменування будуть виступати

складовою частиною договору про передання прав на цілісний майновий комплекс.

**Висновки.** При укладанні договорів про передання виключних майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, слід обов'язково приділяти увагу правильності формулювання умов, та не встановлювати будь-яких положень, які б неправомірно обмежували

права та інтереси творців. Умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно з становищем, передбаченим Кодексом та іншим законом, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними.

#### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Беліков О. Особливості майнових відносин згідно з Цивільним кодексом України / О. Беліков // Юридичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 4–6.
2. Притыка Д. Н. Договорное право : общая часть [коммент. к гражданскому законод. Украины]. – Киев–Севастополь : Ин-т юридических исследований, 2002. – 880 с.
3. Постанова Вищого господарського суду України від 03.11.2009 № 8/147/21 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [www.arbitr.gov.ua](http://www.arbitr.gov.ua).
4. Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» (Національний стандарт № 4, п. 3) від 3 жовтня 2007 р. № 1185: Постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua>.
5. Про затвердження Тимчасового положення про мінімальні ставки гонорару та авторської винагороди за фільми, що створюються за державним замовленням на кіностудіях України (Тимчасове положення, п. 1) від 26 вересня 2001 р. № 1252 : Постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua>.
6. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 р. № 72 : Постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua>.
7. Постанова Вищого господарського суду по справі № 39/87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://arbitr.gov.ua/docs/28\\_3523535.html](http://arbitr.gov.ua/docs/28_3523535.html).
8. Липчик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. – М. : Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. – 788 с.