

СПОСОБИ ТА ПРАВОВІ ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА В ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Євгенія Недогібченко,

*науковий співробітник відділу узагальнення експертної та судової практики
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України*

Світова економіка XXI століття визначається новітніми наукомісткими технологіями й інформатизацією суспільства, що є результатом глобальної інформаційної революції, яка ґрунтується, насамперед, на використанні об'єктів права інтелектуальної власності. Саме тому сьогодні, постає багато питань з приводу реалізації майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності суб'єктами господарювання.

Зауважимо, що за даними експертів, 70–80 % ринкової вартості сучасних компаній (незалежно від їхнього розміру) становлять новітні технології та об'єкти права інтелектуальної власності. Ці й інші статистичні дані аналогічного характеру свідчать про те, наскільки важливим і обґрунтованим, є залучення до господарського обороту об'єктів інтелектуальної власності [10].

Значне місце в діяльності суб'єктів господарювання посідає такий інститут права інтелектуальної власності, як «право промислової власності», або «патентне право», що регулює суспільні відносини, які вникають у зв'язку з використанням у сфері господарювання таких об'єктів, як винахід, корисна модель і промисловий зразок.

Загальними ознаками, що характеризують вказані об'єкти права інтелектуальної власності та дали підстави об'єднати їх в межах єдиного правового інституту є: по-перше, ці результати творчої діяльності обов'язково повинні бути промислово придатними; по-

друге, ці об'єкти та права на них охороняються за допомогою одного охоронного документа — патенту. Останнє стало визначальним при обранні назви відповідного правового інституту права інтелектуальної власності — «патентне право».

За загальним правилом, відповідно до ст. 421 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), суб'єктами права інтелектуальної власності є творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник — первинні суб'єкти права інтелектуальної власності) й інші особи, які набули майнові права інтелектуальної власності відповідно до закону чи договору [9].

Право на використання об'єкта права інтелектуальної власності має особа, котрій належать відповідні майнові права щодо нього (ст. 424 ЦК України). Винятком є встановлені законом випадки, так званого, вільного використання об'єкту права інтелектуальної власності, коли дозволяється і вважається правомірним використання зазначених об'єктів у певних межах будь-якою особою, що не є суб'єктом права інтелектуальної власності. До суб'єктів права інтелектуальної власності законодавство України відносить і суб'єктів господарювання.

Суб'єкти господарювання, котрим належать майнові права на об'єкти патентного права, можуть використовувати їх у своїй діяльності на власний розсуд, але в межах чинного законо-

давства України та ратифікованих міжнародних угод. Використання об'єктів патентного права в діяльності суб'єктів господарювання останніми роками набуло нових способів, що сприяло розвитку відповідних правових форм. Сьогодні ця сфера привертає все більшу увагу фахівців різних галузей знань і суб'єктів господарювання.

Використання об'єктів патентного права полягає в тому, що суб'єкт цього права має законну підставу використовувати належний йому об'єкт права інтелектуальної власності з метою отримання корисних властивостей, що їх може дати такий об'єкт у господарській діяльності. Способи використання об'єктів патентного права можуть бути різноманітними, позаяк спосіб використання насамперед залежить від об'єкта, а вже потім — від мети власника майнових прав. Правовими формами використання, відповідно до законодавства України є: договір про внесення в статутний капітал майнових прав на об'єкти патентного права, договори щодо впровадження у виробництво об'єктів патентного права, договір про розподіл майнових прав на об'єкти патентного права між працівником і роботодавцем, договори про розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права.

Так, один зі способів використання об'єктів патентного права у діяльності суб'єктів господарювання передбачений ч. 5 ст. 156 Господарського кодексу України (далі — ГК України) [2], в якій зазначено, що володілець патенту може передавати свої права щодо використання об'єктів патентного права як вклад у статутний капітал підприємства. Така реалізація права інтелектуальної власності на відповідний творчий результат дозволяє суб'єкту господарювання:

- сформувати значний за розмірами статутний капітал без відвернення грошових коштів і забезпечити доступ до кредитів і інвестицій;

- амортизувати інтелектуальну власність у статутному капіталі та замістити її реальними грошовими коштами (капіталізувати інтелектуальну власність);
- авторам (винахідникам) і юридичним особам, яким належать майнові права інтелектуальної власності, бути засновниками юридичної особи без відвернення грошових коштів.

У науковій літературі зазначалося, що: «Зазвичай, на початку своєї діяльності, підприємець не має у своєму розпорядженні достатньо засобів для формування великого за розмірами статутного капіталу, що ускладнює його позиції на ринку щодо оцінки його платоспроможності, ліквідності, кредитоспроможності. Можливість формування статутного капіталу шляхом внесення нематеріальних активів дозволяє зареєструвати необхідний розмір статутного капіталу без залучення додаткових грошових коштів. При цьому, нематеріальними активами можуть виступати права користування об'єктами інтелектуальної власності» [1]. Такий спосіб використання об'єктів патентного права знаходить своє відповідне правове оформлення у статутних документах суб'єкта господарювання.

Другим, не менш важливим, способом використання об'єктів патентного права є його впровадження їх у виробництво. Під впровадженням у виробництво потрібно розуміти, що це може бути: 1) використання у виробництві нового технологічного процесу, матеріалу, продукту, що були створені власними силами для технічного переоснащення власного виробництва; 2) новітні розробки, матеріали, промислові зразки, права на котрі придбані у третіх осіб для власного виробництва.

Під способом використання об'єктів патентного права потрібно розуміти, яким саме чином об'єкт буде використано у господарській діяльності, що визначається безпосередньо суб'єктом



ПАТЕНТНЕ ПРАВО

господарської діяльності. Так, наприклад, у договорі між суб'єктом господарської діяльності та власником об'єкта інтелектуальної власності має бути обов'язково визначено спосіб використання об'єкта патентного права, наприклад впровадження у виробництво, а вже в чому цей спосіб знайде свій вияв вирішуватиме суб'єкт господарської діяльності самостійно (приміром, при виробництві продукції, упаковки, надані послуг тощо).

Проте, відповідно до ч. 3 ст. 156 ГК України [2], об'єкти патентного права у діяльності суб'єктів господарювання можуть бути використані в трьох основних способах — виготовлення, пропонування до використання, пропонування для продажу:

- 1) виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання із зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону; наприклад, створення продукту власними силами та його реалізація шляхом продажу, використання в діяльності підприємства;
- 2) застосування способу, що охороняється відповідно до закону, чи пропонування його для застосування в Україні за умов, передбачених ЦК України; приміром, використання способу у власному виробництві чи пропонувати створений спосіб використати іншій особі;
- 3) пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання із зазначеною метою продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється відповідно до закону; наприклад, отримання ліцензії на виготовлення та продаж певного продукту на території України.

Таким чином ГК України, з одного боку, деталізує способи використання об'єктів патентного права, з другого,

дещо обмежує права суб'єктів господарювання у сфері використання об'єктів патентного права. Вирішити цю проблему дозволяють норми договірного права, що містяться в ЦК України, особливо з огляду на розширення принципу диспозитивності в договірному регулюванні відносин між суб'єктами приватного права. Правовою формою, котра опосередковуватиме відносини між сторонами щодо використання об'єктів патентного права в господарській діяльності, буде один з договорів щодо розпоряджання майновими правами на об'єкти патентного права.

З огляду на тему цієї статті, окремої уваги вимагають, так звані, службові об'єкти патентного права. Так відповідно до ст. 429 ЦК України особисті немайнові права на створений об'єкт, у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, а майнові права на такий об'єкт, можуть належати працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором [9].

Цивільний кодекс України вирізняє два види спільної власності — спільна часткова власність та спільна сумісна власність, при цьому спільна власність вважається частковою, якщо договором або законом не встановлено, що зазначена власність має форму спільної сумісної. Якщо домовленістю співвласників прав інтелектуальної власності не буде встановлено іншого, то частки співвласників у спільній частковій власності вважаються рівними та право власності буде здійснюватись ними за їхньою згодою. Розмір частки, якщо він не встановлений домовленістю між співвласниками чи законодавством, визначається залежно від вкладу кожного зі співвласників у створення об'єкту. Право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їх згодою. Зазви-

чай доходи, що надходять від використання майнових прав мають бути розподілені між співвласниками відповідно до їх часток у праві спільної часткової власності, хоча домовленістю між співвласниками може бути встановлено й інший порядок розподілу.

Отож, за відсутності інших прямих домовленостей, якщо об'єкт інтелектуальної власності створюється працівником у порядку виконання службового завдання, такий працівник і його роботодавець:

- 1) набувають спільної часткової власності на такий об'єкт;
- 2) частки робітника та роботодавця в спільній частковій власності є рівними;
- 3) роботодавець може розпоряджатися майновими правами лише за згодою робітника;
- 4) доходи від реалізації майнових прав будуть розподілятися між працівником і роботодавцем порівну [9].

Звісно, такі умови навряд чи можуть задовольнити роботодавця, тому правовідносини між робітником та роботодавцем мають бути формалізовані за допомогою такої правової форми, як договір про розподіл майнових прав на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору.

Як свідчить практика, при укладенні трудового договору сторони, зазвичай, не зв'язані обов'язками щодо приналежності майнових прав повністю або частково одній стороні чи щодо поділу між сторонами цих прав і можуть обумовлювати належність прав за взаємною згодою. Тож, сьогодні вкрай важливим для сторін трудової угоди постає питання відображення в такій угоді саме аспектів, пов'язаних з правами на об'єкти патентного права створені у зв'язку з виконанням трудового договору, в якій повинні бути вичерпно, детально та однозначно визначені, формалізовані й погоджені сторонами у відповідному договорі.

Однією з правових форм реалізації майнових прав на об'єкти патентного права є надання третій особі правомочності щодо використання такого об'єкта, котра передбачає виплату правовласнику винагороди. Такі відносини опосередковуються договорами особливого типу — договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ці договори укладають між особою: сторона, яка має виключні майнові права інтелектуальної власності, та набувач майнових прав на об'єкт з приводу його використання. Предметом договору є чинні на момент укладення майнові права на об'єкт патентного права.

Умови договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності можуть бути різноманітними, залежно від специфіки певного об'єкта та сфери його використання. Проте істотною умовою договору є спосіб розпорядження майновими правами, що впливає на обсяг правонаступництва користувача й тягне характерні для такого розпорядження відповідні правові наслідки.

Одним зі способів розпорядження є передача майнового права (уступка, відчуження) — ст. 427 ЦК України. Для неї характерна остаточна і безповоротна передача майнових прав іншій особі — користувачеві. Правовою формою, що опосередковує такий спосіб розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права є договір на передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Інший спосіб розпорядження майновими правами — це видача дозволу (ліцензії) на використання об'єкта інтелектуальної власності (ст. 426 ЦК України). Він передбачає, що володілець виключних майнових прав не відчужує їх назавжди, а лише надає дозвіл використовувати об'єкт інтелектуальної власності в певних межах та протягом певного строку. Тож для даного виду договору характерне обов'язкове встановлення меж



ПАТЕНТНЕ ПРАВО

використання об'єкта. Вони можуть визначатися по-різному: через перелік способів дозволеного використання, зазначенням обсягу використання, території використання, його строку. Правовою формою такого розпорядження є ліцензійний договір.

На практиці досить часто виникає плутанина, пов'язана з нерозумінням змісту слова «ліцензія», що потребує термінологічного відмежування «ліцензії» в значенні розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, від інших документів та актів з такою ж назвою.

Поняття «ліцензія» стосовно передачі прав на об'єкти патентного права означає: виключні права на використання, що належать їхньому власнику, має особливе значення у зв'язку особливостями їхніх споживчих властивостей при обігу на ринку товарів.

Ліцензування прав на об'єкти патентного права відрізняється від ліцензій-дозволів. Останні видаються компетентними державними органами на здійснення певного виду діяльності чи певних операцій і за своєю правовою природою є адміністративними актами державного управління підприємницькою діяльністю. Водночас, як надання ліцензії на використання майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності є цивільно-правова угода, що оформляється у вигляді ліцензійного договору.

Умови цього договору визначаються залежно від ситуації на ринку, зокрема й від попиту та пропозиції на предмет ліцензії, з урахуванням інтересів продавця і покупця, а також особливостей об'єкта наданих покупцю прав. Такі особливості впливають на ціну договору, строки дії договору тощо.

Друга відмінність між ліцензіями у сфері інтелектуальної власності та ліцензіями у сфері публічного права полягає в тому, що дія ліцензій-дозволів як адміністративних актів обмежується ринком країни, на території

якої вони видані. Надана патентовласником ліцензія на об'єкт промислової власності може бути реалізована на ринках інших країн. Національне законодавство щодо об'єктів патентного права й інші закони більшості зарубіжних країн містять положення, що регулюють питання надання та використання ліцензій. Проте основні умови ліцензійних договорів, на відміну від зазначених адміністративних ліцензій-дозволів, визначаються не тільки національними законодавчими актами, але й ситуацією та умовами купівлі-продажу ліцензій-аналогів на світовому ринку ліцензій.

Отже, підсумовуючи викладене можна дійти таких висновків: способи використання об'єктів патентного права в діяльності суб'єктів господарювання розширюються з кожним роком, що сприяє розвитку відповідних правових форм, що їх опосередковують; господарське законодавство України обмежує можливості суб'єктів господарювання у використанні об'єктів патентного права у своїй діяльності трьома основними способами, в той час як цивільне законодавство надає суб'єктам приватного права можливість врегулювати свої відносини, зокрема й щодо способів використання об'єктів патентного права на свій розсуд з урахуванням розширення змісту принципу диспозитивності; будь-який спосіб використання об'єктів патентного права опосередковується відповідною правовою формою, якою є універсальна форма — договір; предмет договору прямо залежить від способу використання об'єктів патентного права. ♦

**Список використаних джерел**

1. Зинов В. Интеллектуальная собственность и нематериальные активы на малых предприятиях / В. Зинов, К. Сафарян // Закон. — 1998. — № 3. — С. 38–40.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 18. — Ст. 144.
3. Дмитришин В. С. Розпорядження майновими права інтелектуальної власності в Україні / В. С. Дмитришин. — К. : Інст. інтел. власн. і права, 2008. — 248 с.
4. Коваль И. Ф. Коммерциализация прав на объекты промышленной собственности [Электронный ресурс] / И. Ф. Коваль // ЕвразЮж. — 2013. — № 3 (58). — Режим доступа к ресурсу : http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4163:2013-04-25-07-38-12&catid=370:2013-04-25-07-34-44
5. Коммерциализация научно-технических разработок : учебно-практическое пособие / А. П. Мухин, Н. В. Арзамасцев, В. П. Ващенко, И. Д. Вершинин и др. — М. : АМиР, 2001. — 192 с.
6. Святоцький О. Д. Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні: питання теорії і практики / О. Д. Святоцький, П. П. Крайнев, С. Ф. Ревуцький; за ред. О. Д. Святоцького. — К. : Ін Юре, 2003. — 80 с.
7. Цибульов П. М. Введення до інтелектуальної власності : навч. посіб. / П. М. Цибульов — К. : Держ. інст. інтел. власн., 2008. — 124 с.
8. Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю : монографія / П. М. Цибульов, В. П. Чеботарьов, В. Г. Зінов, Ю. Суїні ; за ред. П. М. Цибульова — К. : К.І.С., 2005. — 448 с.
9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 40. — ст. 356.
10. Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. Совет изд-ва «Экономика»; Институт экономики РАН; гл. ред. Л. И. Абалкин. — М. : Экономика, 1999. — С. 246.

Надійшла до редакції 02.08.2013 року