

## **ПОНЯТТЯ ТА МІСЦЕ ДОГОВОРУ АУТСОРСИНГА МЕНЕДЖМЕНТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ**

**ТІХОНОВА Марія Анатоліївна** – кандидат юридичних наук, викладач кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільного права і процесу факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ

**УДК 347.44**

---

*В пропонуваній статті автор аналізує особливості договору аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності в громадянському праві України, дає його визначення, розглядає його правову природу і місце в системі громадянсько-правових договорів. Автор робить висновок, що договір аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності в громадянському праві України є непоіменованим договором.*

**Ключові слова:** договір, непоіменований договір, аутсорсинг менеджменту інтелектуальної власності.

### **Вступ**

Цивільний кодекс України (далі ЦК) у ст. 3 проголошує свободу договору однією з головних загальних засад цивільного законодавства.

Згідно зі ст. 6 ЦК сторони мають право укласти договір, не передбачений актами цивільного законодавства, врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, не врегульовані ними, а також відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд. Учасники цивільних правовідносин вільні як в укладенні договору, так і у визначенні його умов (при цьому сторони можуть укласти договір, як передбачений, так і не передбачений законом, поіменований та непоіменований), крім того, учасники вільні у виборі контрагента та визначенні умов договору. Отже, першою

ознакою непоіменованого договору є його незгадування цивільним законодавством або згадування та невизначеність його регулювання.

Одним із нових непоіменованих договорів на сьогоднішній день є договір аутсорсинга. Аутсорсинг (англ. outsourcing) – це спосіб організації діяльності компанії за рахунок зосередження на головному, ключовому напрямі діяльності і передачі непрофільних функцій зовнішнім спеціалізованим фірмам на договірній основі.

У зв'язку з невизначеністю, законодавчим неврегулюванням, незгадуванням, але успішним існуванням договору аутсорсингу і обумовлюється актуальність дослідження цього договору, і також доцільність проведеного його в рамках цієї статті.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше аналізуються питання, пов'язані з регулюванням договору аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності у цивільному праві України.

Теоретичну та нормативну базу дослідження становлять положення Конституції України, Цивільного кодексу України, і наукові дослідження М.І. Брагінського, В.В. Вітрянського, Р.А. Майданика, Р.Б. Шишки, О.А. Пушкіна та інших видатних вчених.

### **Постановка завдання**

Метою дослідження є визначення поняття та ознак договору аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності у

цивільному праві України і його правової природи, а також встановлення його місця та ролі в суспільних відносинах.

#### **Результати дослідження**

Договір аутсорсинга – це послуга з надання персоналу для виконання ним певного обсягу роботи на користь організації - замовника. Тому для оформлення відносин з аутсорсинга застосовується конструкція договору оплатного надання послуг. Аутсорсинг буває різним – юридичним, бухгалтерським, ІТ – аутсорсинг, кадровий аутсорсинг. У своїй доповіді ми розглянемо такий вид аутсорсинга, як аутсорсинг менеджменту інтелектуальної власності.

Менеджмент інтелектуальної власності – методологія і практика управління інтелектуальними активами (майновими інтелектуальними правами) з метою забезпечення законності фінансово-господарської діяльності, підвищення ефективності підприємницької діяльності господарюючих суб'єктів і отримання прибутку шляхом формування доданої вартості результатів науково-технічної діяльності та інновацій. Отже, за договором аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності одна сторона (аутсорсингова компанія) надає іншій стороні (замовнику) оплатні послуги з методології та практики управління інтелектуальними активами.

Предметом договору аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності будуть послуги з управління майновими інтелектуальними правами. До цих послуг відносяться: аудит інтелектуальних активів (оцінка відповідності корпоративної документації); аутсорсинг менеджменту інтелектуальної власності господарюючих суб'єктів; відновлення виключних прав на інтелектуальну власність та документації по нематеріальних активів; виділення інтелектуальної власності у складі РНТД і результати підрядних НДДКР; виявлення обтяжень інтелектуальної власності та порушень інтелектуальних прав; заміщення дивідендів авторською та ліцензійною винагородою; захист інвестицій в НДДКР, інновації, ноу-хау і виробництво наукомісткої високотехнологічної продукції; легалізація

інтелектуальної власності та ліцензійних договорів; методичне забезпечення менеджменту інтелектуальної власності; модифікація та паспортизація інтелектуальної власності (Паспорт ІС); обґрунтування використання ресурсів роботодавця для створення інтелектуальної власності; обґрунтування ціни договору підряду (НДДКР, роботи, послуги) з використанням інтелектуальних активів; звернення стягнень на інтелектуальну власність; навчання, підвищення кваліфікації, консультування, атестація фахівців; оптимізація облікової вартості нематеріальних активів та податкового навантаження; страхування ризиків та відшкодування збитків правовласників; відчуження виключного права на інтелектуальну власність; відчуження права патентування технічних, художньо-конструкторських рішень і селекційних досягнень; офіційне визнання інтелектуальної власності та єдиних технологій; оформлення та паспортизація службової інтелектуальної власності (Паспорт ІС); оцінка відповідності результатів інтелектуальної діяльності; оцінка вартості майнових інтелектуальних прав та переоцінка нематеріальних активів; патентування технічних і художньо-конструкторських рішень; підготовка бухгалтерської і податкової звітності по нематеріальних активів; підготовка доказів для захисту інтелектуальних прав і страхового відшкодування збитку правовласників; підготовка майнових позовів правовласників; підготовка звітів про завершення та результати інтелектуальної діяльності; підготовка службових завдань на здійснення інтелектуальної діяльності; підготовка специфікацій результатів інтелектуальної діяльності (Специфікація РІД); постановка документообігу менеджменту корпоративної інтелектуальної власності для необхідних доказів (підряд, податки, суд, страховка); постановка документообігу по створенню службової інтелектуальної власності; визнання, легалізація та паспортизація інтелектуальної власності (твори, топології інтегральних мікросхем, ноу-хау, інновації); тощо.

Договір аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності, як і договір по-

слуг, є двостороннім: права та обов'язки виконавця кореспондуються з правами та обов'язками замовника; оплатним – обов'язку виконавця надати послугу аутсорсинга кореспондується з обов'язком замовника її оплатити; консенсуальним – вважається укладеним з моменту, коли сторони досягли згоди з усіх істотних умов.

Форма договору аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності – проста, письмова. Крім того, операції з надання аутсорсингових послуг повинні бути правильно оформлені і підтверджені документами (копія ліцензії, рахунок-фактура, акт про надання послуг, підписаний обома сторонами договору тощо).

Сторонами за договором аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності будуть замовник – фізична або юридична особа, яка має право на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, та виконавець – компанія, яка надає аутсорсингові послуги в сфері інтелектуальної власності, тобто компанія, яка зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності та має відповідну ліцензію.

Істотними умовами договору аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності є предмет та ціна договору. До предмету договору можуть входити вищезазначені послуги (перелік цих послуг, звичайно, не є вичерпним і в по кожному конкретному договору визначається окремо).

Строк дії договору аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності в кожному окремому договорі повинен встановлюватися за домовленістю сторін. Це може бути строк проведення однієї або декількох операцій з управління майновими інтелектуальними правами, або визначення в договорі переліку конкретних операцій з зазначенням термінів їх виконання та зазначенням загального строку дії договору.

Крім цього, у предметі договору обов'язково повинні бути зазначені умови щодо кваліфікації та професійного досвіду персоналу, який буде виконувати послугу, у зв'язку з тим, що виконана послуга (послуга з управління майновими інтелекту-

альними правами) породжує правові наслідки виключно для замовника.

Що стосується прав та обов'язків сторін за договором аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності, то тут слід зазначити, що, крім загальних умов щодо прав та обов'язків сторін, у договір повинні бути обов'язково включені умови про забезпечення конфіденційності, тобто дотримання комерційної та службової таємниці замовника, а також нерозголошення персональних даних його, співробітників і клієнтів, які можуть стати відомі залученому співробітникові, також має бути визначена відповідальність за порушення цих умов.

Відповідальність за договором аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності визначається за домовленістю сторін. Але в договорі обов'язково повинні бути умови щодо умов відповідальності аутсорсингової компанії за недоліки, допущені при наданні послуг з управління майновими інтелектуальними правами. Тому що у випадку порушень використання та управління прав інтелектуальної власності замовнику доведеться платити штрафи і пені, неустойки тощо. Тому в договорі має бути закріплене положення про те, що аутсорсингова компанія, яка при наданні аутсорсингових послуг з менеджменту інтелектуальної власності зробила помилку, повинна відшкодувати замовнику всі суми стягнутих санкцій.

### **Висновки**

Правова природа договору аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності має досить складний характер. Для того, щоб дати визначення цьому договору, слід керуватися не тільки положеннями цивільного законодавства, але й урахувувати специфіку сфери дії договору.

Оскільки в договорі аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності не містяться умови, які можуть породжувати різні зобов'язання, врегульовані кількома галузями права, то ми не можемо визнати цей договір змішаним. Своєю юридичною природою зазначений договір належить до непоіменованих договорів, хоча і містить у собі умови договору з надання послуг. Проте основою зазначеного договору є загальні

**АНОТАЦІЯ**

У даній статті робиться аналіз особливостей договору аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності у цивільному праві України, дається його визначення, розкривається правова природа та місце в системі цивільно-правових договорів. Автор робить висновок, що договір аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності у цивільному праві України є непоіменованим договором.

**SUMMARY**

The article is devoted to the analysis of features of the contract of outsourcing of management of intellectual property in civil law of Ukraine, to its definition, the legal nature and a place in system civil contracts. The author makes a conclusion, that the contract of outsourcing of management of intellectual property in civil law of Ukraine is not named contract.

та спеціальні положення норм цивільного права.

З наведеного випливає, що цивільне право України поєднує різноманітні цивільно-правові договори, кожен з яких, безумовно, повинен мати належне правове підґрунтя як науково-дослідне (теоретичне), так і закріплене на законодавчому рівні.

Серед значної кількості зобов'язальних правовідносин договір аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності займає важливе місце в системі договорів аутсорсинга, обумовлене тенденціями розвитку ринку зазначених послуг.

Договір аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності можна назвати "новелою, породженою ринком", оскільки він виник зовсім недавно під впливом бурхливих економічних перетворень.

**Література**

1. Клименко Т. Договор аутсорсинга // Финансовая газета, 2008, № 13.
2. Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.1963 № 1540-VI [Електроний ресурс] // URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1540-06&c=1>.
3. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356.
4. Брагинский М.И. Договорное право: Общие положения. / Издание 3-е, стереотипное) / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М.: Статут, 2001. С. 323-326.
5. Бородкин Вадим. Проблема смешанных договоров // [Электронный ресурс] // URL: <http://zakon.ru/Blogs/OneBlog/589>.