

ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ І ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

При розгляді взаємин учасників договору про спільну діяльність слід зазначити, що у випадку домовленості сторін договору про внесення до спільного (надалі - складочного) майна грошей чи іншого майна у вигляді матеріальних об'єктів (будівель, споруд, обладнання тощо), суттєвих труднощів при юридичному оформленні зазначених фактів не виникає. Проблеми починаються там, де в якості внеску (вкладу) передається так звана "інтелектуальна власність". Хоча у главі 38 чинного Цивільного кодексу УРСР не міститься безпосередньої вказівки на можливість такого внеску, за цілком справедливим твердженням О.А. Підопригори: "... учасники договору про спільну діяльність можуть робити внески ... будь-якими правами інтелектуальної власності, що мають вартість, включаючи авторські права, права на винаходи, права на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, промислові зразки, ноу-хау тощо"[1,с.292].

Одразу відзначимо, що, як правило, до складочного майна передається технологія, яка містить в собі права на об'єкти інтелектуальної власності. Саме про цю ситуацію в даній статті, коли вживається термін "права на об'єкти інтелектуальної власності", що передані у вигляді внеску до спільної діяльності. У чому ж полягає суть цих проблем?

Юристи і патентознавці, які займаються оформленням договорів про спільну діяльність (завжди багатостороння угода, навіть коли в договорі беруть участь лише дві сторони), як правило, в якості підґрунтя при проведенні переговорів використовували патентно-ліцензійний договір (двостороння угода, в якій цілі контрагентів мають "зустрічну протилежну спрямованість"[2,с.761]). Як бачимо, за змістом це протилежні угоди. Перша характеризується наявністю загальної мети в партнерів, друга - переслідує цілі протилежні. І.С. Перетерський зазначав, що поміж учасниками багатосторонньої угоди "немає такого антагонізму інтересів, як при звичайних двосторонніх договорах"[3,с.8]. Завдання полягає в тому, щоб "перетворити" угоду з двосторонньої (патентно-ліцензійний договір) на багатосторонню (договір про спільну діяльність).

В Україні з моменту становлення патентної справи на початку 70-х рр., широко використовувалися зразкові ліцензійні угоди, що були рекомендовані відомими фахівцями в галузі патентного права Ф.Вольпом [4,с.28] та Г. Штумфом [5,с.10-11]. Мета даної статті полягає в спробі дати відповідь на питання: чи потрібно додавати до договору про спільну діяльність патентно-ліцензійний договір, спрямований на передачу певних прав на об'єкти інтелектуальної власності, як це має місце з установчим договором про створення спільного підприємства, що утворюється, наприклад, в організаційно-правовій формі акціонерного товариства чи товариства з обмеженою відповідальністю?

Аналіз літератури з цієї проблеми показав, що розглядалася вона стосовно тільки тієї спільної діяльності, яка здійснюється шляхом створення юридичної особи відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та ана-

логічних в інших країнах. При цьому пік досліджень припадав на ту пору, коли ці підприємства називалися "спільними", або СП. Однак результати, отримані під час їх проведення, можуть бути використані й при дослідженні спільної діяльності, що здійснюється без створення юридичної особи.

Так, провідний спеціаліст у цій галузі І.С. Мухамедшин вважає, що оскільки фундатори спільного підприємства передають права на промислову власність спільному підприємству як юридичній особі, то порядок і строки внесення технології можуть бути обумовлені в угоді між учасником спільного підприємства та власне спільним підприємством зі статусом юридичної особи, як угоди між ліцензіаром та ліцензіатом [6,с.26]. При цьому учасник СП набуває статус ліцензіара, а саме СП – статус ліцензіата.

Ця позиція відповідає вимогам законодавства України, Російської Федерації та інших країн, але, на наш погляд, тільки в тому випадку, якщо мова йде про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності в якості внеску до статутного фонду юридичної особи. Тут фундатори спільного підприємства на партнерських засадах створюють новий суб'єкт права, покликаний уособлювати їхні інтереси. Інша справа, якщо такої особи (суб'єкта права) немає, як не виникає юридична особа при договорі про спільну діяльність за чинним в Україні законодавством (ст.ст.430-434 ЦК УРСР). До речі, у проєкті нового Цивільного кодексу України (далі – Проєкт ЦК України) поряд із договором про спільну діяльність (ст.ст.1192-1193 Проєкту ЦК України), як форма її здійснення з поданням внесків учасників передбачається "просте товариство" (ст.ст.1194-1205 Проєкту ЦК України). Але суть справи не змінюється тому що "просте товариство", відповідно до Проєкту ЦК України, теж не є юридичною особою.

З сучасної методологічної точки зору, на наш погляд, користуватися текстом патентно-ліцензійного договору варто. При цьому маємо на увазі ту обставину, що ліцензійний договір більш детально регулює істотні умови угоди. Проте, ці умови повинні бути трансформовані з двосторонньої угоди на багатосторонню. В цьому полягає вся складність вирішення описаної проблеми. І.С. Мухамедшин у згаданій статті з цього приводу пише, що наявність такої ліцензійної угоди не змінює того факту, що всі істотні умови передачі внеску (вид ліцензії, умови використання переданого об'єкта, вартість ліцензії тощо) будуть усе одно визначатися установчим договором, оскільки інакше неможливо оцінити вартість переданих для використання науково-технічних досягнень.

Що передає партнер по спільній діяльності в якості внеску? У патентній ліцензії передається право на використання запатентованого технічного досягнення, зокрема винаходу, яке належить ліцензіару. У безпатентній ліцензії передається право на використання технічного досягнення, яке доки не є запатентованим, взагалі не підлягає патентному захисту, наприклад, ноу-хау, яке теж належить ліцензіару. Складність передачі даного виду внеску (ноу-хау) полягає в тому, що воно суттєво відрізняється від запатентованого винаходу за своєю юридичною природою, виходячи з котрої слід зазначити, що ноу-хау охороняється не нормами законодавства стосовно промислової власності, а зако-

нодавством про несумлінну конкуренцію. Зрозуміло, що комплексна ліцензія містить у собі обидва *права на використання*, які належать ліцензіару.

При цьому варто враховувати рекомендації відомого патентознавця Ф.Вольпа. Кожний ліцензійний договір, - пише Ф.Вольп, - має своє обличчя. Той, кому часто доводиться займатися укладенням ліцензійних договорів у галузі права промислової власності, знає, що майже ніколи один договір не буває схожим на інший. Мета договору, галузь техніки, економічні обставини і позиції сторін у переговорах завжди неоднакові, тому результат успішних переговорів, тобто узгоджений текст договорів у кожному окремому випадку має власне обличчя. Навіть якщо запропонувати сотні типових ліцензійних договорів, не вдалося б охопити особливості всіх конкретних випадків. Приблизний зразок договору служить для перевірки того, чи не упущені під час переговорів деталі, спроможні призвести в майбутньому до суперечок у тлумаченні окремих пунктів і виникнення судових процесів між сторонами договору або стосовно третіх осіб. Небезпека негативних наслідків при оцінюванні патентно-ліцензійних договорів є досить значною за різними причинами, а перш за все тому, що ці питання майже не регулюються законодавством. Так п.9 Патентного закону ФРН визначає лише, що "право на патент, претензія на видачу патенту і право, що випливає з патенту, можуть бути передані іншим особам з обмеженнями чи без обмежень". Таким чином, - робить висновок Ф.Вольп, - партнери за договором повинні самі узгоджувати в ньому всі умови і можливі випадки. Якщо цього не зроблено, то в разі виникнення суперечки її вирішує суд, даючи своє тлумачення"[4,с.3]. Дані рекомендації й досі є корисними і актуальними.

Таким чином, підбиваючи підсумки, можна дати відповідь на поставлене у статті питання. Якщо партнери створюють юридичну особу і роблять внесок до її статутного фонду у вигляді об'єктів інтелектуальної власності, то патентно-ліцензійний договір має бути прикладений до установчого договору як його невід'ємна частина. Якщо партнери роблять такий внесок у складочне майно договору про спільну діяльність або в просте товариство, то патентно-ліцензійний договір повинен бути "перетворений" із двосторонньої угоди на багатосторонню.

Надійшла до редколегії 27.01.2000

Список літератури:

1. Цивільне право: Підручник/О.А. Підпригора, Д.В. Боброва, Л.К. Воронова, О.В. Дзера та ін. Ч.ІІ. К., 1997.
2. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975.
3. Перетерский И.С. Сделки, договоры. М., 1929.
4. Вольп Ф. Образец патентно-лицензионного договора. М., 1967.
5. Штумпф Г. Лицензионный договор/Пер. с нем. Под ред. М.М.Богуславского. М., 1988.
6. Мухамедшин И.С. Правовые особенности передачи технологии совместным предприятиям // Вопросы изобретательства. 1988. N 7. С.22-27.