

ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЗМІСТ І ФОРМИ

USE OF INTELLECTUAL PROPERTY: CONCEPT, CONTENTS AND FORM

Рамазанова Т.І.,

к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права № 1

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена основним проблемам правового забезпечення використання об'єктів інтелектуальної власності. Проаналізовано законодавство у сфері інтелектуальної власності, правову природу поняття «використання об'єктів інтелектуальної власності», а також його форми. Надано пропозиції щодо видів форм використання об'єктів інтелектуальної власності та пропозиції щодо подальшого вдосконалення законодавства в цій сфері.

Ключові слова: інтелектуальна власність, об'єкти інтелектуальної власності, використання об'єктів інтелектуальної власності, правове забезпечення.

Статья посвящена основным проблемам правового обеспечения использования объектов интеллектуальной собственности. Проанализированы законодательство в сфере интеллектуальной собственности, правовая природа понятия «использование объектов интеллектуальной собственности», а также его формы. Внесены предложения по видам форм использования объектов интеллектуальной собственности и предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства в данной сфере.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, объекты интеллектуальной собственности, использование объектов интеллектуальной собственности, правовое обеспечение.

Today, very relevant is the question of commercialization of intellectual property. A necessary prerequisite for profit is to use the property, putting it into circulation. All intellectual property rights can be divided into the following categories: industrial property; innovative intellectual property; objects of copyright and related rights.

The article is devoted to the main issues of legal support the use of intellectual property. The author analyzes the legislation on intellectual property rights, the legal nature of the concept of "use of intellectual property", and its shape. The proposals regarding the species forms of the use of intellectual property and formulated proposals for further improvement of legislation in this area.

In particular, the legal form of the use of intellectual property by the following attributes:

- 1) agreement on the introduction of the authorized capital property rights to intellectual property;
- 2) contracts for manufacturing application of intellectual property;
- 3) agreement on the distribution of property rights to intellectual property between the employee and the employer;
- 4) contracts for the disposal of property rights to intellectual property;
- 5) other contracts that do not contradict the laws of Ukraine.

This attention is focused on the fact that not solved the possibility of commercialization of intellectual property created by public research institutions financed from the State Budget of Ukraine.

Key words: intellectual property, intellectual property, use of intellectual property, legal support.

Сьогодні досить актуальним є питання комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, розповсюдженням є внесення об'єктів інтелектуальної власності в статутний фонд підприємств тощо.

Проте проблема полягає в тому, що результати інтелектуальної праці, виражені в об'єктах інтелектуальної власності, хоча й повинні приносити відчутний дохід, проте не завжди його приносять. Необхідною ж передумовою для отримання прибутку є використання власності, введення її в господарський обіг.

Легальне введення в господарський обіг результатів науково-технічної діяльності, у тому числі й об'єктів інтелектуальної власності, є можливим лише після оформлення в установленому державою порядку прав власності. Інакше захист від недобросовісної конкуренції, як і відносини з передачі прав з одержанням матеріальної користі, стає неможливим.

На жаль, правових досліджень у сфері використання об'єктів інтелектуальної власності в процесі виробництва й реалізації конкурентоспроможної продукції за умов ринкової економіки та, відповідно, механізмів їх правової охорони критично мало.

Саме тому вважаємо важливим і актуальним аналіз правової природи й форм використання таких об'єктів.

Правове регулювання використання об'єктів інтелектуальної власності базується на Цивільному кодексі (далі – ЦК) України, Господарському кодексі України, Законах України: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону прав на зазначення походження товарів», «Про охорону прав на топографії

інтегральних мікросхем», «Про авторське право і суміжні права», «Про захист економічної конкуренції», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм», «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування».

Доцільно почати своє дослідження з визначення, а що саме підлягає використанню, тобто які конкретно види об'єктів можуть бути використані та які особливості їх використання.

Аналіз цивільного законодавства дає підстави стверджувати, що всі об'єкти права інтелектуальної власності умовно можна поділити на такі види:

1) **об'єкти промислової власності** (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки або знаки для товарів і послуг, географічні зазначення, фірмові найменування);

2) **нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності** (сорти рослин, породи тварин, компонування (топографія) інтегральних мікросхем, комерційна таємниця, наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції);

3) **об'єкти авторського й суміжних прав** (літературні твори, художні твори, комп'ютерні програми, компіляція даних, виконання, фонограми й відеограми, програми організацій мовлення).

Варто зауважити, що цей перелік не є закритим і досить повним. Із часом виникають усе нові й нові об'єкти інтелектуальної власності.

Способи використання об'єктів інтелектуальної власності закріплено в ст. 426 ЦК України. Там само закріплено й один із головних постулатів процедури передачі

прав на об'єкти інтелектуальної власності: використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти його використання, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених законодавчо.

При цьому способи використання, його форми не регламентовано нормативно. Законодавець лише вказує, що ці способи повинні відповідати нормам закону.

Умови ж надання дозволу (ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається відповідно до вимог законодавства. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності й вимоги до них містяться у ст. ст. 1107–1129 ЦК України.

Законодавством передбачено основні способи використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у сфері господарювання. До них належать такі:

1) виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання із зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону;

2) застосування способу, що охороняється відповідно до закону, або пропонування його для застосування в Україні за умов, передбачених ЦК України;

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.

Способи використання торговельної марки закріплено ст. 157 ЦК України, а саме: це застосування її на товарах і під час надання послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із запровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Використанням географічного зазначення суб'єктом господарювання, відповідно до норм ст. 160 ЦК України, є застосування його на товарах, для яких зареєстровано це географічне зазначення, а також на упаковці; застосування в рекламі, проспектах, рахунках, друкованих виданнях, офіційних бланках, вивісках тощо.

Главою 75 ЦК України регламентовано основні види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Так, згідно зі ст. 1107 ЦК України, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) ліцензійний договір;

3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

5) інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Детальний розгляд окремих видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності не є безпосереднім предметом нашого дослідження, тому зауважимо лише, які ознаки їм притаманні.

Ознаками договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності є такі:

1) особливим є сам об'єкт договору – нематеріальні блага. При цьому вони можуть бути об'єктом договору за умови, якщо виражені в такій об'єктивній формі, яка дає змогу не тільки відтворити, а й розмножувати їх;

2) другою відмінністю від інших цивільно-правових договорів є той факт, що використання об'єкта інтелек-

туальної власності можливе лише на підставі договору користувача з правоволодільцем зазначеного об'єкта. При цьому будь-яке позадоговірне використання об'єкта чинне законодавство визнає порушенням прав на цей об'єкт;

3) до того ж особливістю договорів на використання об'єктів інтелектуальної власності є їх оплатний характер. Правоволоділець може надати дозвіл і на безоплатне використання таких об'єктів, проте в більшості випадків ці договори укладаються на оплатній основі, оскільки в цьому є певна логіка їх використання;

4) суттєві обмеження містяться в законодавстві щодо використання об'єктів інтелектуальної власності, які визнані в установленому порядку секретними. При цьому носить своєрідною порівняно з іншими об'єктами цивільного права є ситуація, коли дозволяється так зване вільне використання об'єктів інтелектуальної власності, яке вважається до того ж правомірним: використання цих об'єктів будь-якою особою, яка не є суб'єктом права інтелектуальної власності;

5) до особливостей цих договорів варто зарахувати також те, що одним із пунктів такого договору є результати інтелектуальної власності. Причому, як зазначає О.В. Дзера, предметом таких договорів мають бути лише результати, визнані об'єктами правової охорони, але це не виключає можливості укладення договору й на результат, що не є таким об'єктом [1, с. 835].

Серед учених існує думка, що комерціалізація через використання об'єктів інтелектуальної власності у власному виробництві є найбільш вигідною з погляду прибутку. Частково її достовірність підтверджується даними експертів, які стверджують, що 70–80% ринкової вартості компанії становлять новітні технології й об'єкти права інтелектуальної власності [2, с. 246]. І це логічно, оскільки весь прибуток від продажу об'єктів інтелектуальної власності залишається в їх правовласника.

Законодавчо передбачена можливість використання нематеріальних активів (у тому числі об'єктів інтелектуальної власності) під час формування статутних капіталів нових господарських товариств. Отже, інтелектуальну власність можна вносити до статутного капіталу замість майна, грошей та інших матеріальних цінностей, для чого необхідна лише згода всіх засновників. При цьому варто наголосити, що, як зазначає Б.Г. Прахов, використання інтелектуальної власності в статутному капіталі дає змогу:

- сформувати значний за своїми розмірами статутний капітал без відволікання коштів і забезпечити доступ до банківських кредитів і інвестицій, використовуючи інтелектуальну власність як об'єкт застави нарівні з іншими видами майна;

- амортизувати інтелектуальну власність у статутному капіталі та замінити її реальними коштами, включаючи амортизаційні відрахування на собівартість продукції, тобто капіталізувати інтелектуальну власність;

- авторам і підприємствам-власникам інтелектуальної власності – стати засновниками (власниками) під час організації дочірніх і самостійних фірм без відгалуження коштів [3, с. 72].

Унесення прав на об'єкти інтелектуальної власності до статутного капіталу замість реальних коштів надає також право на отримання частки прибутку (дивідендів); право на участь в управлінні підприємством через загальні збори правління; право на отримання ліквідаційної квоти в разі ліквідації підприємства тощо.

Оскільки обсяг виробленої продукції може бути великим, то й прибуток, що надходить від її реалізації, може в багато разів перевищувати вартість прав на об'єкт інтелектуальної власності в разі передачі прав на використання об'єкта інтелектуальної власності або ж продажу цих прав.

Звичайно, цей спосіб комерціалізації пов'язаний зі значними стартовими витратами на доопрацювання об'єкта

інтелектуальної власності, розробленням технології виробництва тощо. Але в разі успіху продаж виробленої продукції компенсує ці витрати, крім того, буде отриманий значний прибуток.

Якщо ж правоволоділець не передбачає використовувати об'єкти інтелектуальної власності у власному виробництві чи розпочати новий бізнес чи створити спільне підприємство, він може передати повністю або частково права власності на об'єкт інтелектуальної власності іншій фізичній чи юридичній особі.

Продаж прав у повному обсязі здебільшого проводиться через договір купівлі-продажу, за яким у результаті передачі права власності на об'єкт інтелектуальної власності (продажу охоронного документа – патенту або свідоцтва) правоволоділець як сторона, яка продає, втрачає всі майнові права на нього. Тобто якщо продано патент на винахід, то він перерестровується на ім'я нового правоволоділця й до останнього переходять усі майнові права на цей об'єкт.

Але частіше передається лише право користування об'єктом інтелектуальної власності, оскільки це є більш вигідною угодою для правоволоділця об'єкта інтелектуальної власності.

Правоволоділець будь-якого об'єкта промислової власності (ліцензіар) може продати ліцензію (видати дозвіл на користування об'єктом інтелектуальної власності) будь-якій особі (ліцензіату), якщо він не хоче або не має можливості використовувати відповідний об'єкт.

Продаючи ліцензію, мають на меті отримати прибуток, не витрачаючи капіталу на виробництво та освоєння ринку. Продаж ліцензії – це шлях упровадження технології на ринку без продажу товарної продукції. Доходами від продажу ліцензій юридичні або фізичні особи покривають свої витрати на наукові дослідження.

Факт продажу або купівлі ліцензії юридично оформляється ліцензійним договором, який відрізняється від інших договорів купівлі-продажу тим, що продається або

купується нематеріальний об'єкт. Ліцензіат отримує право на використання об'єкта інтелектуальної власності лише на обумовленій ліцензійним договором території та на певний термін.

Відносно новою формою комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності є лізинг. За договором лізингу передається різне технологічне обладнання, верстати, прилади тощо, які виконані на рівні винаходів і захищені патентами. Тобто разом із технологічним обладнанням і процесом передається право користування об'єктом інтелектуальної власності.

Вибір такої форми комерціалізації, як лізинг, дає підприємцям-початківцям змогу відкривати й розширяти свій бізнес навіть за наявності досить обмеженого стартового капіталу, оперативно використовуючи у виробництві сучасні досягнення науково-технічного прогресу.

У контексті дослідження, підсумовуючи вищезазначені тези, можна виокремити такі правові форми використання об'єктів інтелектуальної власності:

- 1) договір про внесення в статутний капітал майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- 2) договори щодо впровадження у виробництво об'єктів інтелектуальної власності;
- 3) договір про розподіл майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності між працівником і роботодавцем;
- 4) договори про розпорядження майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності;
- 5) інші договори, що не суперечать нормам чинного законодавства України.

Варто зауважити, що в законодавстві не вирішено питання щодо можливості комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, які створені державними науковими установами, що фінансуються за рахунок Державного бюджету України. Це питання сьогодні хвилює не тільки науковців, а й бізнес-структури, які готові вкладати кошти в розвиток науки й техніки, проте відповідних норм у законодавстві нині немає.

ЛІТЕРАТУРА

1. Цивільне право України. Особлива частина : [підручник] / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданника. – 3-тє видання, перероблене і доповнене. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
2. Экономическая энциклопедия / Ин-тут экономики РАН ; гл. ред. Л.И. Абалкин. – М. : Экономика, 1999. – 1279 с.
3. Прахов Б.Г. Интеллектуальная собственность у діяльності підприємств / Б.Г. Прахов // Питання інтелектуальної власності : зб. наук. праць НДІ інтел. власн. АПРН України. – К. : НДІ ІВ АПРН України, 2005. – Вип. 3. – 306 с.