

Дмитренко В.В. Про необхідність оновлення положень Цивільного кодексу України, які стосуються договірних способів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. *Правова охорона інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів. Том 2: ел. збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет-міст Київ-Дніпро». «Управління проєктами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності» (17 березня 2021 р.)*. Київ: Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2021. С. 59-64.

**УДК 347.77.04**

**ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО  
КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОГОВІРНИХ СПОСОБІВ  
РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ**

**ДМИТРЕНКО В.В.,**

кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри інформаційного права

та права інтелектуальної власності,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

м. Київ, Україна

Ефективне використання об'єктів права інтелектуальної власності часто є можливим за допомогою договірних способів врегулювання відповідних правовідносин. Правильно оформлене вираження волі сторін є гарантією довіри контрагентів одне до одного, що безумовно полегшує їх взаємодію спрямовану на ефективне впровадження результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Проте укласти договір у сфері інтелектуальної власності не так просто, зокрема, у зв'язку з особливостями об'єктів права інтелектуальної власності. Потрібно враховувати, що об'єкти права інтелектуальної власності є різними, відповідно умови договору, які є актуальними для одних об'єктів не потрібні для інших, навпаки неврахування специфіки різних результатів інтелектуальної, творчої діяльності при оформленні договірних відносин може мати несприятливий наслідок у майбутньому. У чинному законодавстві України досить поверхнево

Дмитренко В.В. Про необхідність оновлення положень Цивільного кодексу України, які стосуються договірних способів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. *Правова охорона інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів. Том 2:* ел. збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет-міст Київ-Дніпро». «Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності» (17 березня 2021 р.). Київ: Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2021. С. 59-64.

описані договірні способи розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, крім того відповідні положення загального та спеціального законодавства відрізняються між собою, що може заплутати учасників договірних відносин. Зрозуміло, що законодавство не може містити положень на всі випадки життя, проте певний необхідний мінімум має бути. Проблема рекодифікації цивільного законодавства України наразі є дуже актуальною та широко обговорюваною. В Концепції оновлення Цивільного кодексу України [1, с. 31 – 33] наведені слушні пропозиції щодо удосконалення та уточнення окремих положень Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), які регулюють договірні відносини у сфері інтелектуальної власності. Хотілося б доповнити ці пропозиції, зробити акцент на окремих проблемних питаннях договірного розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, зокрема:

1. Необхідно переглянути існуючі договори у сфері інтелектуальної власності, зазначені в Главах 75-76 ЦК України [2], проаналізувати їх відповідність сучасному інформаційному суспільству та практичну придатність (останнє стосується договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності через обмеження прав замовника). Вважаємо, що всі договори у сфері інтелектуальної власності мають бути зосереджені в одній главі. Зважаючи, що договори не є односторонніми правочинами, слід переглянути виділення ліцензії як окремого договору. Разом з тим, в ЦК України мають бути положення присвячені ліцензії як предмета ліцензійного договору. Крім того, оскільки ліцензії можуть мати й самостійне значення (зокрема, примусові ліцензії, відкриті ліцензії, вільні публічні ліцензії), ЦК України має містити окремі положення присвячені ліцензіям у сфері інтелектуальної власності.

Дмитренко В.В. Про необхідність оновлення положень Цивільного кодексу України, які стосуються договірних способів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. *Правова охорона інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів. Том 2: ел. збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет-міст Київ-Дніпро». «Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності» (17 березня 2021 р.)*. Київ: Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2021. С. 59-64.

2. Назва глави ЦК України, в якій йтиметься про договори у сфері інтелектуальної власності має бути відповідною. Наразі назва Глави 75 ЦК України не повністю відповідає її змісту, оскільки поняття «розпорядження» має ширший зміст та не вичерпується виключно договірними способами розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Крім того, не всі договори наведені в Главі 75 ЦК України спрямовані виключно на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності передбачає, в першу чергу, створення творчого результату. Назви договірних конструкцій також мають бути зрозумілими та недвозначними, як це у випадку з договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Вважаємо зайвою вказівку на «виключність прав, які передаються» в назві такого договору, а поняття «передання» може помилково тлумачитись як «надання у використання». Більш зрозумілим видається поняття «відчуження майнових прав інтелектуальної власності».

3. Необхідно переглянути істотні умови договорів у сфері інтелектуальної власності та правові наслідки їх недотримання з урахуванням особливостей правовідносин у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, за загальним правилом, якщо сторони не досягли згоди за всіма істотними умовами такий договір не є укладеним. Проте у сфері інтелектуальної власності такий наслідок актуальний, якщо сторонами не досягнуто згоди та чіткості щодо предмета договору. У випадку відсутності у договорі щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності умов про строк та ціну – спірним вважаємо правовий наслідок у вигляді визнання договору неукладеним. Крім того, у сфері інтелектуальної власності істотними можуть бути умови, зокрема, щодо території (якщо йдеться про ліцензійний договір), нерозголошення конфіденційної інформації, проте не згодні, що у випадку

Дмитренко В.В. Про необхідність оновлення положень Цивільного кодексу України, які стосуються договірних способів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. *Правова охорона інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів. Том 2*: ел. збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет-міст Київ-Дніпро». «Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності» (17 березня 2021 р.). Київ: Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2021. С. 59-64.

відсутності цих умов договір є неукладеним. Тим більше, у ч. 7 ст. 1109 ЦК України вказано, що якщо в ліцензійному договорі не вказано територію, на яку поширюється дія ліцензії, така ліцензія діє на території України.

4. Важливо чітко визначити підстави визнання договорів у сфері інтелектуальної власності недійсними. Зокрема, чи можна поширювати звичайні цивільно-правові умови чинності правочинів та правові наслідки їх недотримання щодо договорів у сфері інтелектуальної власності. У випадку недодержання письмової форми договору у сфері інтелектуальної власності застосовується виняток із загального правила, а саме такі договори є нікчемними. Варто не забувати й про те, що вступати у договірні відносини з приводу своїх об'єктів права інтелектуальної власності може особа з 14 років.

5. Вважаємо необхідним доповнити Главу ЦК України, присвячену договорам у сфері інтелектуальної власності, положеннями про дотримання сторонами умов конфіденційності, якщо такий договір укладається з приводу конфіденційних об'єктів права інтелектуальної власності або коли така умова є важливою. Такі положення в ЦК України зустрічаються, зокрема щодо договору комерційної концесії, договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Чому це важливо? На практиці може бути ситуація, коли сторони погодивши предмет договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності забули врегулювати питання щодо нерозголошення інформації про результати інтелектуальної, творчої діяльності. Правоволоділець може думати, що це й так очевидно, проте користувач може поширити таку конфіденційну інформацію не задумуючись над можливими наслідками для правоволодільця та для себе. Умови про конфіденційність в договорі немає, законодавством це також чітко не передбачено. Як діяти далі? Які правові наслідки відсутності в договорі умови про конфіденційність у випадках коли така умова є необхідною? Чи

Дмитренко В.В. Про необхідність оновлення положень Цивільного кодексу України, які стосуються договірних способів розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. *Правова охорона інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів. Том 2:* ел. збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет-міст Київ-Дніпро». «Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності» (17 березня 2021 р.). Київ: Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2021. С. 59-64.

можна такий договір вважати неукладеним? Чи можна вважати положення про конфіденційність частиною предмета договору? Чи можливо такий договір визнати недійсним? Або, якщо такий договір вважати дійсним, чи можна його розірвати посилаючись, що користувач порушив права та інтереси правоволодільця? Чи можна зобов'язати особу, яка розкрила суть конфіденційного результату, відшкодувати збитки, якщо умова про конфіденційність відсутня в договорі? Адже користувач не міг цього знати, оскільки в договорі відсутня така умова. Якщо договір розірвати, це може мати несприятливі наслідки для користувача. Чи варто укласти окремий договір про конфіденційність? Тому вважаємо закріплення в законодавстві положень про конфіденційність договорів у сфері інтелектуальної власності усуне таку проблему.

Досліджувана проблема є складною та актуальною, потребує детального вивчення та обговорення. Результати оновлення положень ЦК України щодо договорів у сфері інтелектуальної власності мають бути відображенні у спеціальному законодавстві України у сфері інтелектуальної власності.

### **Список використаних джерел:**

1. Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2020. 128 с.
2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Дата оновлення: 1 січня 2021 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 14 березня 2021 р.).