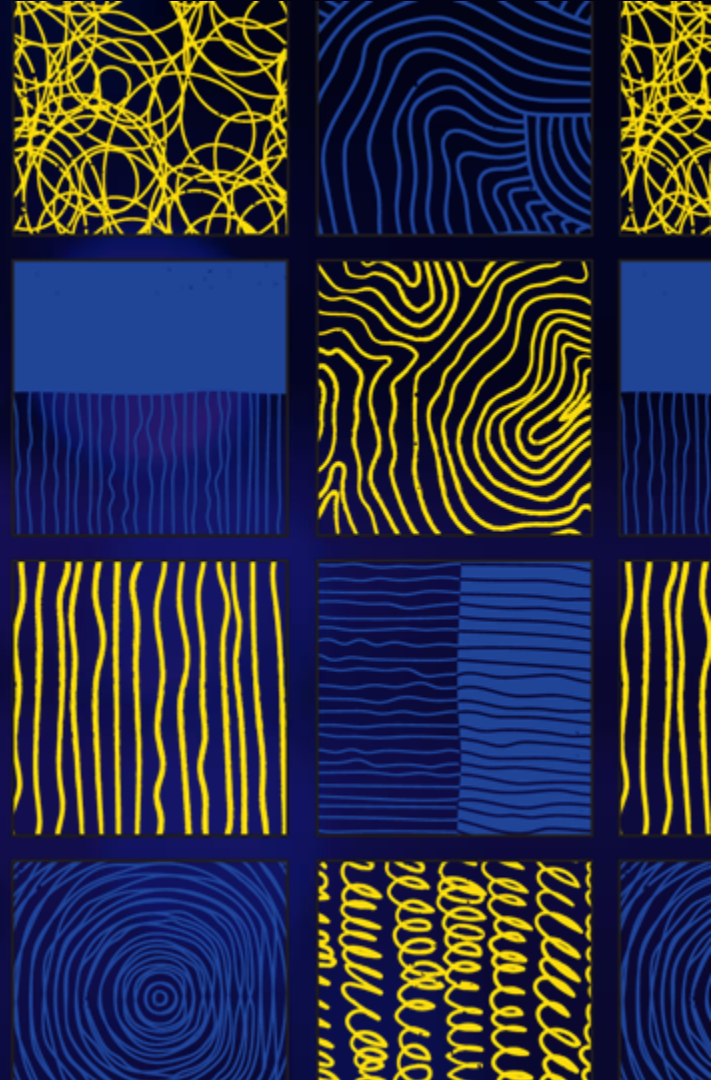


Договір про відчуження майнових прав інтелектуальної власності:

на що варто звернути увагу при
укладенні договору



Поняття договору про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності

Існують різні договірні способи розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Одним з них виступає –

укладення договору про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності – безповоротне відчуження майнових прав інтелектуальної власності на користь іншої особи.



Договір про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.



Відповідно до частини першої статті 1113 Цивільного кодексу України, **за договором про передання майнових прав інтелектуальної власності** одна сторона (особа, що є суб'єктом майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Якщо йдеться про відчуження майнових прав на винахід чи корисну модель, Набувачу варто **перед укладенням договору** ознайомитися з основними технічними та технологічними особливостями об'єкта, можливостями його здійснення тощо, для того щоб оцінити доцільність впровадження винаходу, корисної моделі у своїй діяльності, наявності необхідних для цього ресурсів тощо. У зв'язку з цим, з метою забезпечення дотримання умов конфіденційності, сторони можуть укласти угоду про конфіденційність та взаємне нерозголошення інформації.

Сторони договору

1

Відчужувач



правоволоділець майнових прав інтелектуальної власності (володілець охоронного документу), який відчужує (передає) свої права на користь Набувача

2

Набувач



особа, яка набуває майнові права інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності від Відчужувача (правонаступник)

Набувачем може бути як фізична, так і юридична особа



Необхідно враховувати, що у випадку укладення договору відчуження протягом п'яти років з дати державної реєстрації винаходу (корисної моделі), промислового зразка або компонування напівпровідникового виробу з особою – Набувачем, до якої не застосовується зменшення розміру збору відповідно до пунктів 3, 3-1 і 3-2 Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (затвердженого постановою КМУ від 23.12.2004 № 1716), така передача прав здійснюється за умови доплати зборів, сплачених за останні три роки перед такою передачею.

Сторони договору

Відчужувач

У випадку якщо володільцями охоронного документа на об'єкт права інтелектуальної власності є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею (відчуженням) майнових прав інтелектуальної власності, мають визначатися на підставі укладеної між ними угоди.

За відсутності такого договору кожний володілець охоронного документа може використовувати об'єкт права інтелектуальної власності за своїм розсудом, але жоден з них не має права передавати (відчужувати) права на такий об'єкт іншій особі без згоди решти володільців.

Право на підписання документів, які подаються до УКРНОІВІ, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.



Слід звернути увагу, що зміна особи – правоволодільця за договором про відчуження майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше Відчужувачем щодо цих самих об'єктів права інтелектуальної власності.

Форма договору



Вимоги до договору :

За бажанням сторін договору або однієї з них, договір може бути нотаріально посвідчено

письмова (електронна) форма



договір має бути підписано обома сторонами



в протилежному випадку такий договір є нікчемним
(недійсним на підставі закону)



Відповідно до статті 1114 ЦК України реєстрації підлягають договори про передання деяких видів виключних майнових прав інтелектуальної власності. Зокрема, факт передання виключних майнових прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування напівпровідникових виробів та торговельні марки підлягає державній реєстрації, оскільки майнові права інтелектуальної власності переходять до Набувача за договором саме з моменту такої державної реєстрації в Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Договір про відчуження майнових прав може містити наступні розділи:

Преамбула (містить дані про сторін)

Визначення термінів (перелік слів або словосполучень, які мають для сторін строго визначене поняття і характеризується однозначністю в межах укладеного договору)

Предмет договору (істотна умова, визначає ОПІВ, що відчужується, та правовідносини сторін щодо нього)

Запевнення або гарантії сторін (дозволяють кожній зі сторін отримати більш повну інформацію та очікуваний результат та мінімізувати ризики недобросовісності іншої сторони)

Права та обов'язки сторін (наводяться основні обов'язки та права сторін)

Виплата винагороди (зазначається, яким чином складається винагорода за відчужені права (фіксована сума, періодичні відрахування тощо) та порядок розрахунків)

Відповідальність сторін (встановлення санкцій за невиконання або неналежне виконання умов договору)

Строк дії договору та умови розірвання договору (час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати обов'язки за договором та підстави для дострокового припинення договору)

Форс-мажор (обставини, які звільняють сторони від відповідальності за виконання договору)

Умови конфіденційності та неконкуренції (умови про нерозголошення отриманої інформації та зобов'язання утримуватись від вчинення конкурентних дій)

Порядок вирішення спорів (механізми вирішення конфліктів (переговори, медіація, судовий розгляд)

Інші умови (положення, що не належать до основних, але регулюють відносини між сторонами)

Реквізити та підписи сторін (юридичні адреси, банківські реквізити, підписи сторін)

В предметі договору про відчуження потрібно вказати:

Інформацію про патент або свідоцтво (його дату та номер). В договорі в обов'язковому порядку наводяться відомості, що дозволяють ідентифікувати відповідний об'єкт, майнові права на який відчужуються (для об'єктів авторського права це може бути назва, якісь характерні ознаки твору, для об'єктів промислової власності і для зареєстрованих об'єктів авторського права данні охоронного (реєстраційного) документу).



Об'єкт як і майнові права інтелектуальної власності мають існувати на момент укладення договору.

Обсяг майнових прав інтелектуальної власності, що передається. Відчуження майнових прав інтелектуальної власності може бути повним або частковим (для об'єктів авторського права та торговельних марок). Тому, важливо вказати які саме майнові права передаються, або зазначити, що відчуження здійснюється у повному складі.



Особисті немайнові права інтелектуальної власності є невідчужуваними, тому Набувач зобов'язаний не порушувати особистих немайнових прав автора/винахідника.

У випадку часткового передання прав, майнові права не зазначені в договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

Предмет договору

В предметі договору про відчуження потрібно вказати:

Територію використання майнових прав. Набувачу варто пам'ятати, що в зв'язку з територіальною дією охоронних документів (щодо об'єктів права інтелектуальної власності окрім об'єктів авторського права), він вправі використовувати набутий об'єкт права інтелектуальної власності лише на території, на яку поширюється дія охоронного документа.

Строк на який передаються майнові права. Слід звернути увагу, що хоча й відчуження майнових прав інтелектуальної власності є безповоротним, проте, такі права мають обмежений строк чинності залежно від об'єкта права інтелектуальної власності.

Наприклад, строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності (за умови сплати річних зборів за підтримання чинності). Це означає, що через 10 років будь-яка особа має право безоплатно та без дозволу власника охоронного документа використовувати такий результат, але з обов'язковою згадкою імені винахідника.



Умови договору про передання майнових прав інтелектуальної власності на інший строк, ніж визначено законом є нікчемними.

Умови договору що погіршують становище творця (автора, винахідника) відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно із становищем, передбаченим ЦК та іншим законом, чи обмежують право творця на створення інших об'єктів є нікчемними.

Запевнення або гарантії сторін

Наявність в договорі запевнень або гарантії сторін дозволяє кожній зі сторін отримати більш повну інформацію та очікуваний результат, а також мінімізувати ризики недобросовісності іншої сторони.



Сторони договору можуть погодити перелік запевнень, що надаються стороною або сторонами щодо обставин, які мають значення для укладення, виконання або припинення такого договору (частина перша статті 650-1 ЦК України).

Запевнення та гарантії можуть стосуватися як об'єкта договору, так і безпосередньо сторони договору (їх характеристик та якостей).

Наприклад:

- щодо наявності у сторони прав та дозволів;
- щодо належного фінансового стану сторони;
- щодо відсутності прав третіх осіб на об'єкт договору тощо

Наприклад: Відчужувач гарантує наявність у нього майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності на момент укладення договору та що цей об'єкт не порушує прав та законних інтересів третіх осіб.

Перед укладенням договору сторонам варто провести аудит (англ. due diligence «належна обачність»), але оскільки він не гарантує виявлення відповідних характеристик з абсолютною достовірністю, наявність в договорі зазначеного розділу є доцільним.

Сторона, яка умисно або з необережності надала іншій стороні запевнення про обставини, що мають значення для укладення, виконання або припинення договору, зобов'язана відшкодувати стороні, яка покладалася на такі запевнення, збитки, завдані у зв'язку з неправдивістю таких запевнень, якщо інше не передбачено договором (частина 2 статті 650-1 ЦК України).



Винагорода та порядок передання об'єкта права інтелектуальної власності

Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не впливає із суті договору.

Винагорода у договорі може бути визначена:

- ✓ у формі разового платежу або
- ✓ періодичних відрахувань.

Передання об'єкта права інтелектуальної власності може відбуватися будь-якими способами не забороненими законом, зокрема шляхом передання документів в паперовому чи електронному вигляді. Якщо для використання об'єкта права інтелектуальної власності потрібне специфічне обладнання, сторони можуть домовитись про купівлю-продаж або оренду такого обладнання чи іншого устаткування за окремим договором.

Положення щодо розміру винагороди може бути винесено у додаткову угоду, яка є невід'ємною частиною договору про передання об'єкта права інтелектуальної власності.



У випадку, якщо винагорода визначена в договорі у вигляді періодичних відрахувань, несплата чергових внесків не тягне за собою поновлення прав на об'єкт права інтелектуальної власності у попереднього правоволодільця за аналогією з ліцензійним договором.

В договорі потрібно вказати порядок, умови, форму та строки передання документів, в яких відображено інформацію про об'єкт права інтелектуальної власності, а також варто передбачити відповідальність за відповідні порушення.



Немає єдиного договору, якій підійде всім учасникам господарських відносин. Зміст та структура договору про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності буде залежати від багатьох чинників, таких як: специфіка предмета договору, позиції сторін договору, їх права та обов'язки, право та законодавство яким регулюється укладення та виконання такого договору тощо. Виходячи з взаємних інтересів сторін договору, положення договору необхідно прописувати якомога точніше та якнайповніше, це убереже сторони від можливих конфліктів пов'язаних з різним тлумаченням сторонами його змісту.



Український національний офіс
інтелектуальної власності та інновацій

Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) надає консультативну підтримку щодо підготовки проектів договорів у сфері інтелектуальної власності або їх аналізу. При наявності питань, Ви завжди можете звернутись до відділу інформаційного забезпечення трансферу технологій за телефоном: (044) 494-05-90



Контакти

e-mail: office@nipo.gov.ua

Адреса

01601, Україна, м. Київ,
вул. Дмитра Годзенка, 1
(вул. Глазунова, 1)