



IP OFFICE

Український національний офіс
інтелектуальної власності та інновацій



Про важливість укладення договорів щодо об'єктів права інтелектуальної власності

Часто правоволодільці об'єктів інтелектуальної власності не приділяють належної уваги правильному оформленню договірних відносин у частині питань інтелектуальної власності або взагалі не укладають таких договорів. Особливо це стосується випадків використання об'єктів права інтелектуальної власності особами, які перебувають у дружніх або надто довірливих відносинах з автором чи іншими правоволодільцями, або у разі належності таких прав декільком особам (співволодільцям). Правоволодільці навіть не задумуються над потребою врегулювання відносин з інтелектуальної власності між собою або ж вважають це неетичним.

У яких випадках потрібно укладати договори:

- 1) коли об'єкт права інтелектуальної власності є результатом спільної діяльності (договір між співавторами/співволодільцями);
- 2) коли потенційний об'єкт права інтелектуальної власності ще не подано на державну реєстрацію або об'єкт не підлягає такій реєстрації (договір про конфіденційність та нерозголошення інформації, договір щодо ноу-хау);
- 3) у випадках комерціалізації майнових прав інтелектуальної власності або в інших випадках надання доступу до об'єкта права інтелектуальної власності (зокрема, ліцензійний договір, договір про передання майнових прав інтелектуальної власності, договір франчайзингу (комерційної концесії));
- 4) у випадку замовлення особою створення об'єкта права інтелектуальної власності (договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності);
- 5) в інших випадках, коли договір укладається щодо об'єкта права інтелектуальної власності.

Договір між співавторами/співволодільцями. Якщо об'єкт права інтелектуальної власності належить декільком особам, то співволодільцям важливо врегулювати питання щодо розпорядження правами на нього в окремому договорі. Адже у разі відсутності відповідного договору кожен правоволодільець має право використовувати такий об'єкт самостійно, проте не може розпоряджатися правами на нього без дозволу інших співволодільців. У договорі співволодільці можуть визначити, хто з них буде представляти їхні інтереси (підписувати окремі документи), призначивши конкретну особу.

На практиці трапляється, що через деякий час між співволодільцями припиняється співпраця та комунікація. Як приклад: іноді один з співволодільців може навіть заперечувати проти підтримання чинності чи продовження строку чинності прав на об'єкт інтелектуальної власності й при цьому відмовлятися від можливості передання прав на користь іншого співволодільця. У такому разі наявність договору, укладеного між співволодільцями при створенні/реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності, може бути корисним, якщо сторони передбачили в ньому положення щодо особливостей розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на випадок відсутності зв'язку з іншою особою чи іншими потенційними перешкодами в розпорядженні правами на об'єкт інтелектуальної власності.

| Договір про конфіденційність та нерозголошення інформації. Ризиковано укладати договори щодо потенційних об'єктів права інтелектуальної власності, заявку на державну реєстрацію яких ще не подано. Тим паче, ризиковано ділитися інформацією про такі об'єкти з іншими особами, зокрема, з якими запланована співпраця. Крім того, є об'єкти (*ноу-хау, комерційна таємниця*), які не підлягають державній реєстрації як об'єкти права інтелектуальної власності й охороняються як конфіденційна інформація. Якщо такі результати виступають об'єктом спільних інтересів, особам доцільно укласти окрему угоду про конфіденційність та нерозголошення інформації (*Non-Disclosure Agreement*), щоб уникнути розкриття конфіденційної інформації.

| Договори щодо комерціалізації майнових прав інтелектуальної власності укладаються з метою отримання роялті чи іншої винагороди. Використання об'єктів права інтелектуальної власності без укладення договору ускладнить захист прав та інтересів сторін у разі їх порушення.

| Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Йдеться про створення не речей, а унікальних творчих результатів. Тому важливо в договорі узгодити приналежність майнових прав інтелектуальної власності на створений результат, наприклад, замовнику, щоб уникнути непорозумінь при використанні такого об'єкта права інтелектуальної власності з боку виконавця (*автора*).

Отже, правоволодільцям об'єкта інтелектуальної власності варто не нехтувати своїми правами й обов'язками, не боятися використовувати юридичні інструменти для охорони та захисту своїх прав, й пам'ятати, що в бізнесі покладаються не тільки на довіру до контрагента, а й підкріплюють таку довіру належним складеним договором.

Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) надає консультативну підтримку щодо підготовки договорів у сфері інтелектуальної власності або їх аналізу.



У разі виникнення питань - можете звернутись за телефоном: +38 (044) 494-05-90.