



IP OFFICE

Український національний офіс
інтелектуальної власності та інновацій



Перед підписом: головні пастки у договорах щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Перевірка надійності майбутнього контрагента є важливою переддоговірною практикою у сфері інтелектуальної власності, що дозволяє уникнути ризиків, зокрема щодо відсутності об'єкта права інтелектуальної, припинення дії охоронного документа чи визнання його недійсним, невикористання об'єкта права інтелектуальної власності, відсутності прав на укладення договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Такий переддоговірний аналіз дозволить з'ясувати доцільність укладення договору, зокрема вчасно зорієнтує про потенційну придатність об'єкта права інтелектуальної власності до комерціалізації, сприятиме врахуванню можливих ризиків використання такого об'єкта, а також з'ясувати інформацію про особу, з якою укладається договір та наявність в неї прав на укладення такого договору.

Нижче наведені критерії, які допоможуть оцінити майбутнього контрагента на надійність, а також з'ясувати чи дійсно об'єкт права інтелектуальної власності щодо якого укладається договір, є необхідним саме для Ваших потреб.

Перед тим як укласти договір важливо з'ясувати:

1. Наявність об'єкта права інтелектуальної власності на момент укладення договору

На момент укладення договору об'єкт права інтелектуальної власності вже має існувати, що підтверджується ч. 5 ст. 1109, ч. 1 ст. 1113 Цивільного кодексу України. Виняток становить випадок, якщо Ви укладаєте договір з метою замовлення створення об'єкта права інтелектуальної власності. Разом з тим, в окремих випадках, самого створення об'єкта є недостатнім, необхідною є його державна реєстрація. Наприклад, це стосується винаходів, корисних моделей, торговельних марок (за деякими винятками), компонувань напівпровідникових виробів та деяких інших об'єктів, права на які виникають на підставі їх дер-

жавної реєстрації. Для порівняння об'єкти авторського права та суміжних прав мають автоматичний принцип правової охорони та виникнення прав на них не залежить від наявності чи відсутності реєстрації. Проте для цілей укладення договорів щодо розпоряджання майновими правами на об'єкти авторського права та суміжних прав наявність свідоцтва про державну реєстрацію таких об'єктів є бажаною, що сприятиме формуванню довіри до контрагента. У зв'язку з цим, **слід перевірити наявність патенту чи свідоцтва на об'єкт права інтелектуальної власності щодо якого укладається договір, з'ясувати його номер, дату, чинність майнових прав інтелектуальної власності на такий об'єкт на момент укладення договору і скільки залишається часу до припинення чинності таких прав, а також з'ясувати на яку територію поширюється дія охоронного документа.**

2. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності та територію, на яку поширюються такі майнові права

Укладаючи ліцензійний договір на певний строк, слід відштовхуватися від строку чинності майнових прав на певний об'єкт права інтелектуальної власності. Так, відповідно до ч. 1 ст. 1110 Цивільного кодексу України, строк ліцензійного договору не повинен спливати пізніше спливу строку чинності майнового права інтелектуальної власності на відповідний об'єкт щодо якого укладається договір. Наприклад, строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель не може перевищувати 10 років, на винахід – 20 років (за деякими винятками), на зареєстрований промисловий зразок – не перевищує 15 років від дати подання заявки в установленому законом порядку. Тому, укладаючи ліцензійний договір слід перевірити скільки часу залишається до спливу чинності майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності щодо якого укладається договір.

У випадку укладання договору про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності, незважаючи на його безстроковий характер, слід враховувати, що розпоряджатися повною мірою майновими правами інтелектуальної власності новий набувач зможе протягом строку чинності майнових прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності. Після спливу чинності майнових прав, набувач має право на подальше використання такого об'єкта права інтелектуальної власності, проте не зможе перешкоджати та забороняти іншим особам використовувати такий об'єкт.

Охорона більшості об'єктів права інтелектуальної власності має територіальний характер (за деякими винятками) й, відповідно, якщо правоволоділець має серед охоронних документів тільки патент України чи свідоцтво України, потрібно враховувати, що така охорона не поширюється на інші країни світу.

3. Інформацію про особу правоволодільца

Укладаючи договір слід пересвідчитись:

1) чи належать правоволоділець майнові права інтелектуальної власності на об'єкт щодо якого укладається договір;

2) чи правоволоділець є єдиним правоволодільцем об'єкта права інтелектуальної власності чи потрібно запитувати дозвіл на використання в інших осіб – якщо правоволодільців декілька, в ідеалі між ними має бути договір в якому визначено механізм розпорядження правами на об'єкт права інтелектуальної власності. Якщо такого договору немає, то кожен правоволоділець має право використовувати особисто такий об'єкт права інтелектуальної власності, проте немає права без дозволу інших співправоволодільців відчужувати права на цей об'єкт та надавати дозвіл на його використання;

3) чи не перебуває правоволоділець під санкціями (зокрема, через походження/зв'язок з російською федерацією, республікою білорусь, іраном).

Необхідно враховувати, що набуваючи майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, якщо їх державна реєстрація була здійснена протягом останніх 5 років, є ризики додаткових витрат набувача майнових прав, зумовлених необхідністю доплати за останні 3 роки зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, у випадку якщо попередній правоволоділець, належав до категорій осіб, до яких застосовувалось зменшення розміру збору відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (п. 3⁴ Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності).

4. Обсяг прав інтелектуальної власності правоволодільця

Перед укладенням договору потрібно пересвідчитись не тільки щодо наявності в правоволодільця прав на певний об'єкт права інтелектуальної власності, але й з'ясувати їх обсяг. Неможна надати у використання більший обсяг прав, ніж він є у правоволодільця. Наприклад, якщо правоволоділець зареєстрував торговельну марку для виготовлення взуття для спорту, це не дозволяє йому надавати дозвіл на ліцензійним договором використовувати торговельну марку з метою виготовлення шкарпеток.

5. Наявність факту використання об'єкта права інтелектуальної власності попереднім правоволодільцем

Зокрема, у випадку повного або часткового (щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг) невикористання в Україні торговельних марок без поважних причин безперервно протягом 5 років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п'ять років без є ризики для користувача або нового набувача щодо дострокового припинення таких майнових прав повністю або частково внаслідок їх невикористання (п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Крім того, потрібно з'ясувати чи було належне використання торговельної марки. Наприклад, правоволоділець зареєстрував торговельну марку лише для виробництва морозива, а фактично здійснює виробництво джемів та варення, відповідно такі дії вважаються невикористанням торговельної марки. Слід остерігатися, якщо правоволоділець має дуже широкий обсяг прав на торговельну марку, оскільки є ризики, що він не використовує таку торговельну марку в

повному обсязі. Наприклад, якщо правоволоділець зареєстрував торговельну марку для всього 45 класу, який містить дуже різні послуги (зокрема, і юридичні, і послуги вигулювання собак, астрологічне консультування тощо), але фактично використовував її тільки для надання юридичних послуг, то набувач має з'ясувати чи було використання торговельної марки саме для тих послуг (чи товарів), права на які він набуває. Якщо особа використовуватиме зображення торговельної марки у формі, що відрізнятиметься від зареєстрованої торговельної марки, а використання торговельної марки не відповідатиме класам для товарів і послуг для яких її зареєстровано, це також вважатиметься невикористанням торговельної марки. Відповідно **майбутній користувач або набувач майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку має з'ясувати перед укладенням договору наявність ризиків щодо невикористання торговельної марки попереднім правоволодільцем, а якщо використання здійснювалось, то слід пересвідчитись, що воно відповідає обсягу правової охорони, вказаному в охоронному документі.**

6. Чи не порушує укладення договору права та законні інтереси інших осіб

Важливо з'ясувати:

- 1) наявність спорів щодо об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) наявність діючих ліцензійних договорів щодо цього об'єкта права інтелектуальної власності (та вид ліцензії) – хоча укладення договору про передання майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори які були укладені раніше, проте набувачеві варто знати хто саме і в якому обсязі використовує об'єкт права інтелектуальної власності, права на які він набуває.

7. Актуальність технічного рішення для Вашого бізнесу

Набувачеві перед укладенням договору слід уважно ознайомитись з основними технічними й технологічними характеристиками об'єкта, перевірити можливість здійснення ним права на такі винаходи чи корисні моделі, потребу специфічних інструментів та обладнання, й оцінити доцільність впровадження таких винаходів чи корисних моделей у своїй діяльності. У зв'язку з цим, сторонам важливо укласти угоду про конфіденційність, що сприятиме взаємному нерозголошенню інформації та дотриманню умов конфіденційності.

Такий переддоговірний аналіз ризиків дозволить уникнути негативних наслідків для користувача або набувача прав, а також отримати більш повну інформацію про об'єкт права інтелектуальної власності та його доцільність для Вашої діяльності.

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.