

Таким чином, після проходження цих етапів технологія набуває додаткових характеристик і перетворюється на інноваційний продукт¹.

Отже, *комерціалізація інноваційних продуктів* – скоординоване виконання всіх процесів, які необхідні для реалізації інноваційних продуктів від стадії розвитку до впровадження як результату науково-дослідної та (або) дослідно-конструкторської розробки, а *комерціалізація інноваційної продукції* – механізм створення ринкових товарів із результатів інтелектуальної сфери діяльності².

3.2. Договори про передання майнових прав на об'єкти інтелектуальної (промислової) власності

Терміни

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності — це договір за яким одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах (ст. 1113 ЦК України).

Договір про трансфер технології – договір, укладений у письмовій формі між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково передаються майнові права на технологію або її складові (ст. 1 ЗУ «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»).

Нормативно-правове регулювання

1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ. *Голос України*. 1994. 17 лют.
2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-ХІІ. *Голос України*. 1994. 03 лют.
3. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 № 3792-ХІІ. *Голос України*. 1994. 23 лют.
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. *Голос України*. 2003. 12 берез. (№ 45).

¹ Адамюк Д. І. Поняття технології: встановлення змісту та співвідношення з іншими суміжними поняттями. *Право та інноваційне суспільство*. 2015. № 1. С. 34–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2015_1_6.

² Косцик Р. С. Комерціалізація інноваційної продукції: сутність, значення та принципи здійснення. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. 2012. № 727. С. 320–328.

Використана література

1. Право інтелектуальної власності: підручник / за заг. ред. д. ю. н., проф. Булеци С. Б., к.ю.н., доц. Чепис О. І. Ужгород : РІК-У, 2019. 488 с.
2. Падучак Б. М. Щодо питання класифікації договорів у сфері трансферу технологій. *Часопис Київського університету права*. 2011. № 2. 189-191. URL: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_2/189.pdf
3. Городов О. А. Право промышленной собственности : учебник. Москва : Статут, 2011. 942 с.
4. Цивільне та сімейне право України: підручник /за ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубевої. Київ : Правова єдність, 2009. 968 с.
5. Цивільне право : підручник.: у 2 т. / за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатеевої, В. Л. Яроцького. Харків : Право, 2011. Т. 1. 656 с.
6. Дмитришин В. С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності : конспект лекцій. Акад. інтелект. власності, Ін-т інтелект. власності і права. Київ, 2005. 212 с.
7. Бельтюкова Є М. Правове регулювання наступництва майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України : дис ... канд. юрид. наук. Одеса, 2019. 200 с.
8. Городов О.А. Патентное право : учебник. Москва : Проспект, 2017. 400 с.
9. Кодинець А. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2015. № 2. С. 5–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN /Triv_2015_2_2.
10. Цивільне право України : Договірні та не договірні зобов'язання : підручник / за ред. С. С. Бичкової. 3-тє вид., змін. та допов. Київ : Алерта, 2014. 496 с.
11. Луць В. В., Великанова М. М. Договори в цивільному праві України : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 264 с.

Рекомендована література

1. Glibko S. V., Novikov Y. A. Legal Regulation s between Participan ts in a Techn ology Tran sfer n etwork. *Min d the Gaps. Econ omical Aspects in the Legal* 2018. P. 151–166.
2. Демченко Т.С. Правове регулювання промислової власності в Європі та в Україні: принципи побудови та шляхи зближення. Київ : вид-во «Преса України», 2005. 64 с.
3. Інститут патентних повірених: міжнародний досвід та національна практика : монографія /кол. Авторів : Боровик П. А., Коваленко Т.В., Тверезенко О.О. Київ : ТОВ «Лазурит – Поліграф», 2008. 192 с.

4. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / за ред. д. т. н. Цибульова П.М. Київ : УкрІНТЕІ, 2006. 276 с.
5. Крайнев П. Патентування винаходів в Україні. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. 340 с.
6. Розгон О. В. Здійснення технологічного аудиту наукової організації як основний захід трансферу технологій. *Наука та технології* : матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 черв. 2019 р.). Київ, 2019. С. 58–60. URL: [http://almanah.ltd.ua/save/2019/6%20\(27\)/213.pdf](http://almanah.ltd.ua/save/2019/6%20(27)/213.pdf)
7. Розгон О. В. Центр підтримки технологій та інновацій (TISC) як структурний підрозділ дослідницького університету. *Problemes et perspectives d'in troduction de la recherche scien tifique in n ovan te*: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Брюссель, 29 лист. 2019 р.). Брюссель : 2019. V 7. P. 50–54 . URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/in dex.php/ con feren ces/issue/view/ 2019.11.29/2019.29.11.v7>

Коментар

Особливою правовою формою використання творів науки, літератури, мистецтва та *об'єктів промислової власності* є цивільно-правові договори, які отримали назву договорів щодо *розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності*.

Відповідно до ст. 1107 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) формами *розпоряджання майновими правами* є: надання ліцензії (дозволу) на використання об'єкта; передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності.

До першої форми розпоряджання виключними правами належать надання ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності та ліцензійний договір. Друга форма виражається в укладенні договору про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності.

У ч. 1 ст. 1107 ЦК України закріплено невичерпний перелік *видів договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності*:

- ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- ліцензійний договір;
- договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- договір про *передання виключних майнових прав інтелектуальної власності*;
- інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Зазначеними договорами встановлюється *розпорядження* саме майновими правами інтелектуальної власності. Тому такі договори не можуть передбачати перехід до інших осіб особистих немайнових прав інтелектуальної власності на відповідний об'єкт (наприклад, права авторства на винахід).

На договори щодо *розпорядження майновими правами інтелектуальної власності* поширюються положення ст. 32 ЦК України, відповідно до якої фізична особа у віці від 14 до 18 років (неповнолітня особа) має право, зокрема, самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної творчої діяльності, що включає в себе і право розпоряджатися такими правами. Наприклад, якщо 15-річна особа написала вірш і вирішила його опублікувати у журналі, то згода батьків (усиновлювачів) чи піклувальника для укладення видавничого договору при цьому не вимагається¹.

До договорів, які побічно опосередковують відносини у *сфері трансферу технологій* (реалізацію майнових прав на технологію), належить і *договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності*².

Цей договір отримав своє нормативне закріплення в ст. 1113 ЦК України.

За ним одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Таким чином, ці договори також поділяються на два підвиди:

- 1) договори про передання *частини* майнових прав інтелектуальної власності та
- 2) договори про передання *всіх* майнових прав інтелектуальної власності.

На відміну від ліцензійного договору, *договір про передання прав інтелектуальної власності* спрямований на повну *уступку майнових прав* на твір, винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку чи інший об'єкт інтелектуальної власності, тому зміст договору про передання прав інтелектуальної власності передбачає *безповоротне відчуження прав на об'єкт охорони*.

Передання прав інтелектуальної власності *шляхом їх уступки* не обов'язково повинне охоплювати *всю сукупність правомочностей*, які їх

¹ Право інтелектуальної власності: підручник / за заг. ред. д. ю. н., проф. Булеци С. Б., к. ю. н., доц. Чепис О. І. Ужгород: РІК-У, 2019. 488 с. 390.

² Падучак Б. М. Щодо питання класифікації договорів у сфері трансферу технологій. *Часопис Київського університету права*. 2011. № 2. С. 189–191. URL: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_2/189.pdf.

складають. На відміну від інших видів правоволодіння, за моделлю власності, де тенденція до спрощення системи передання прав виражається у скороченні кількості правомочностей, які підлягають відчуженню, у праві інтелектуальної власності це питання вирішується більш ліберально. Так, допускається роздільне передання прав інтелектуальної власності залежно від території, строку відчуження та способу їх здійснення¹.

Договір про передання *виключних майнових прав інтелектуальної власності* передбачає *безповоротне передання*, тобто *відчуження виключних майнових прав інтелектуальної власності* іншій особі. Таким чином, особа, яка передала відповідні виключні права інтелектуальної власності за договором, *перестає бути суб'єктом прав*, що були передані².

Цей договір є правовою формою реалізації належних суб'єктові майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності *шляхом їх безповоротного відчуження* іншій особі (набувачеві). Він спрямований на перехід майнових прав інтелектуальної власності від однієї особи до іншої з можливістю набувача як самому використовувати охоронювані майнові права, так і шляхом їх подальшого передання іншим суб'єктам.

У зв'язку з цим особа, якій передані виключні майнові права, *стає правонаступником*³. На підставі договору про передання прав інтелектуальної власності до набувача *переходять не лише права*, а й *обов'язки* щодо об'єкта договору. Зокрема, обов'язки щодо використання *запатентованого об'єкта*, підтримання чинності патенту чи свідоцтва та ін.

Договори про передання *виключних майнових прав на об'єкти промислової власності* характеризуються *певними особливостями*. При передаванні права інтелектуальної власності на такий об'єкт власник охоронного документа *не може залишити* за собою будь-яке право на його використання, встановити будь-які часові чи територіальні обмеження прав, які переходять до правонаступника. Це принципова відмінність *передання права власності для об'єктів промислової власності* від передання авторських прав, де допускається дроблення прав⁴.

¹ Городов О. А. Право промышленной собственности : учебник. М.: Статут, 2011. С. 356–357.

² Цивільне та сімейне право України : підручник / за ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубевої. Київ : Правова єдність, 2009. С. 796.

³ Цивільне право: підручник: у 2 т. / за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Харків : Право, 2011. Т. 1. 656 с. С. 636.

⁴ Дмитришин В. С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності : конспект лекцій. Акад. інтелект. власності, Ін-т інтелект. власності і права. Київ, 2005. С. 27.

Оскільки ЦК України *не всі майнові права інтелектуальної власності* відносить до *категорії виключних*, то доцільність включення договору про передавання виключних майнових прав є достатньо сумнівною.

У ст. 424 ЦК України до групи виключних прав не віднесено, зокрема, право на використання об'єкта права інтелектуальної власності та вказано на існування інших майнових прав, установлених законом, які також можуть не мати виключного характеру. За умови такого формулювання назви договору можна дійти висновку, що невиключні майнові права на об'єкт інтелектуальної власності не можуть бути предметом цього договору.

Договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності є *двостороннім*.

Першою стороною є особа, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності на певний об'єкт. Варто звернути увагу, що такою особою може бути не тільки творець (автор, *винахідник* тощо), а й інша юридична чи фізична особа, яка в установленому порядку набула виключних прав на об'єкт інтелектуальної власності (наприклад, спадкоємець автора). *Другою стороною* є особа, до якої переходять відповідні виключні майнові права інтелектуальної власності. Нею може бути як фізична, так і юридична особа.

За юридичною природою цей договір може бути як *платним*, так і *безоплатним*. Особою, що має *виключні майнові права*, є фізична або юридична особа, яка має авторські права, а у відповідних випадках також зареєструвала своє право на об'єкт інтелектуальної власності, має охоронний документ, що засвідчує її права, та внесена до відповідного державного реєстру як праволоділець прав на об'єкт інтелектуальної власності. Правонаступниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності укладається у *письмовій формі*.

На відміну від ліцензійного договору, договір про *передавання виключних майнових прав* у більшості випадків, за винятком авторського договору, *підлягає обов'язковій державній реєстрації*. Відповідно до ст. 1114 ЦК України договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності *не підлягають обов'язковій державній реєстрації*, але вона може бути здійснена на вимогу однієї зі сторін договору. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав. Згідно із ч. 2 ст. 1114 ЦК України факт передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації. Саме ці вимоги висуваються

до договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породу тварин. У цьому випадку договір є чинним лише з моменту його державної реєстрації в Державному департаменті інтелектуальної власності України¹.

Однак спеціальне законодавство містить інші вимоги до державної реєстрації договорів про передання прав на *об'єкти промислової власності*, встановлюючи факультативність такої реєстрації (ч. 9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»,² ч. 8 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»³).

Договір щодо об'єктів промислової власності, права, на які засвідчуютьс^я патентом або свідоцтвом, *підлягає обов'язковій державній реєстрації*.

Тож договори про передання майнових прав на *винаходи, корисні моделі, промислові зразки*, сорти рослин і породи тварин, компонування інтегральної мікросхеми і торговельні марки *підлягають державній реєстрації*.

Чинне законодавство не дозволяє однозначно визначити *момент набрання чинності договором про передання майнових прав інтелектуальної власності*, тобто коли починають діяти права та обов'язки за таким договором, що підлягає реєстрації, — з дати реєстрації чи з моменту підписання сторонами договору. З огляду на положення законодавства про необхідність реєстрації договорів про передання майнових прав на об'єкти, права на які реєструються (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, компонування інтегральної мікросхеми і торговельні марки), чинність такого договору має пов'язуватися з датою його реєстрації. Вирішення питання в іншому ракурсі нівелюватиме норму ЦК України про потребу державної реєстрації таких договорів.

ЦК України не містить особливих вимог до *змісту договору*, визначаючи лише, що умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які погіршують становище творця відповідного об'єкта чи його спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим за-

¹ Бельтюкова Є М. Правове регулювання наступництва майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України : дис. канд. юрид. наук. Одеса, 2019. 200 с. С. 74, 78.

² Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ. *Голос України*. 17 лют 1994.

³ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 № 3687-ХІІ. *Голос України*. 03 лют. 1994.

конодавством, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними¹.

Адже включення до договору таких умов призводило б до обмеження принципу свободи літературної, художньої, наукової та технічної творчості (ст. 54 Конституції України). Тому нікчемною буде, наприклад, умова про те, що винахідник зобов'язується не створювати в майбутньому винаходів, якими досягається такий самий технічний результат, що й винаходом, виключні майнові права інтелектуальної власності на який є предметом договору.

Важливою умовою договору має бути *обов'язок правоволодільця виключних майнових прав щодо попередження правонаступника про права третіх осіб*, зокрема про наявність або відсутність ліцензійного договору, укладеного правоволодільцем із третьою особою до передання виключних майнових прав.

За договором передаються майнові права інтелектуальної власності з їхніми *обтяженнями*.

Згідно із ч. 2 ст. 1113 ЦК України укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності *не впливає на ліцензійні договори*, які були укладені раніше.

Особливістю правочинів із передання *виключних прав стосовно запатентованих об'єктів* є обмеження щодо їх подільності. Виходячи з принципу неподільності обсягу прав, посвідчених патентом, їх неможливо передати набувачеві в якійсь частині. Тому останній стає правоволодільцем усієї сукупності прав майнового характеру, якими наділений його попередник².

Тож, якщо передання права на *об'єкт промислової власності* здійснюється за наявності *чинних ліцензійних договорів* про передання права на використання цього об'єкта, фізична особа, яка є стороною договору повинна поінформувати майбутнього правонаступника про укладені ліцензійні договори й отримати його згоду на прийняття на себе обтяжень, що впливають у зв'язку з укладеними раніше ліцензійними договорами щодо об'єкта інтелектуальної власності.

Важливість установлення цього факту на *стадії укладення договору* зумовлюється тим, що з урахуванням можливості видачі виключної ліцензії

¹ Кодинець А. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2015. № 2. С. 5–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2015_2_2.

² Городов О. А. Патентное право : учебник. Москва : Проспект, 2017. 400 с. С. 292.

попереднім праволодільцем, яка передбачає неможливість використання правонаступником об'єкта інтелектуальної власності, укладення договору про передання виключних майнових прав може втратити сенс для правонаступника. Іноді наявність укладених ліцензійних договорів або договорів франчайзингу (серед умов останніх є також передання права на використання *об'єктів промислової власності*) щодо об'єкта інтелектуальної власності, майнові права на який передаються, породжує та/або безпосередньо впливає на намір правонаступника придбати виключні майнові права на нього. Серед прав третіх осіб також може бути право застави виключних майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності¹.

До *істотних умов договору про передання виключних майнових прав* інтелектуальної власності належать: строк дії договору, способи використання твору, територія, на яку поширюється право, що передається, розмір і порядок виплати авторської винагороди, а також інші умови, щодо яких за вимогою однієї зі сторін повинно бути досягнуто згоди².

Основною *істотною умовою* є умова про об'єкт договору, тобто результат інтелектуальної, творчої діяльності, майнові права на який передаються за договором. Об'єкт договору має бути чітко визначений шляхом зазначення повної назви об'єкта інтелектуальної власності, фіксації номера патенту чи свідоцтва і дати його видачі.

Іншою *істотною умовою* договору про передання майнових прав інтелектуальної власності є умова про *предмет*³.

Предметом договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності є *виключні майнові права* на об'єкт права інтелектуальної власності. Такі права означають монополію суб'єкта права інтелектуальної власності на використання об'єкта цього права⁴.

Під предметом цього договору слід розуміти сукупність майнових прав, які передаються. Ця умова є особливо важливою для договорів про

¹ Бельтюкова Є. М. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності: цивільно-правовий аспект. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 11. С. 19–23. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/11/5.pdf>.

² Цивільне право України: Договірні та не договірні зобов'язання: підручник / за ред. С. С. Бичкової. 3-тє вид., змін. та допов. Київ : Алерта, 2014. 496 с. С. 352.

³ Кодинець А. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2015. № 2. С. 5–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Triv_2015_2_2.

⁴ Бельтюкова Є. М. Правове регулювання наступництва майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України : дис. канд. юрид. наук. Одеса, 2019. 200 с. С. 88.

передання майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти авторського та суміжних прав, адже згідно зі ст. 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права»¹ майнові права, не зазначені в договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані. Стосовно *об'єктів промислової власності* при визначенні предмета достатньо вказівки про передання всіх майнових прав на обумовлений договором об'єкт.

Істотною умовою є також умова про *ціну майнових прав інтелектуальної власності*, що передаються за договором.

Розмір і порядок *виплати авторської винагороди* визначається договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Така винагорода може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів².

Хоча, як правило, оплата залежить від договірної моделі, обраної суб'єктами договірних відносин, і передбачає одноразове зустрічне задоволення за передані майнові права.

Строк дії у договорі про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не зазначається, оскільки передбачається, що права передаються безповоротно, тобто договір є безстроковим. Але, враховуючи специфіку деяких об'єктів договору про передання виключних майнових прав, наприклад, об'єктів авторського права і суміжних прав, строк його дії законодавчо обмежений строком дії самих прав інтелектуальної власності³.

3.3. Договір комерційної концесії (франчайзингу)

Терміни

Договір комерційної концесії – це договір за яким одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг (ст. 1115 ЦК України).

¹ Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 № 3792-ХІІ. *Голос України*. 1994. 23 лют.

² Луць В. В., Великанова М. М. Договори в цивільному праві України : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2016. С. 235.

³ Бельтюкова Є. М. Правове регулювання наступництва майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України : дис. канд. юрид. наук. Одеса, 2019. С. 78.