

## *Лекція 10*

### **Тема 6:** Передача прав інтелектуальної власності

Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

**Мета:** Навчити студентів особливостям розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

### *Навчальні питання*

1. Поняття, види та загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (далі - ІВ).
2. Ліцензія та ліцензійний договір.
3. Типові ліцензійні договори.
4. Договір про створення за замовленням і використанням об'єкта права ІВ.
5. Договір про передання виключних майнових прав країни.
6. Договір комерційної концесії.

7. Договір комерційної субконцесії.

*Література.*

1. Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність: підручник / В. О. Семків, Р.С. Шандра. Львів: Галицький друкар, 2015. с. 225.

2. Жилінкова О. В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та закордоном: монографія / О. В. Жилінкова. – К.: Юрінком Інтер, 2015. с.17.

3. Недогібченко Є.Г. Ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності / Є.Г. Недогібченко // Науково-практичний журнал: «Теорія і практика інтелектуальної власності». - №5(73). 2013. [Електронний ресурс]. URL:[https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2793/tezyoltavanedogibchenko2902 2016.pdf](https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2793/tezyoltavanedogibchenko2902%202016.pdf).

4. Дмитришин В.С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в Україні / Навчальний посібник: – К.: "Інст.інтел. власн. і права", 2008. с.48-49. Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України [Електронний ресурс] URL:<http://sips.gov.ua/ua/zagpolog.html?s=print>.
5. Науково-практичний коментар Цивільного Кодексу України / Правовий Портал «Юрисконсульт» [Електронний ресурс]. URL:<http://legalexpert.in.ua/komkodeks/gk/79-gk/1479-1112.html>.
6. Бажанов В. Загальна характеристика договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності в авторському праві / Бажанов В. // Вісник КНУ ім. Шевченка. № 94. 2012. с. 49.
7. Жилінкова О. В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та закордоном: монографія / О. В. Жилінкова. К.: Юрінком Інтер, 2015. с.111.

8. Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність: підручник / В. О. Семків, Р.С. Шандра. – Львів: Галицький друкар, 2015. с. 236.
9. Черкашин О.О. Теоретико-правова природа договору передання виключних прав інтелектуальної власності та деякі питання його практичної реалізації / О.О. Черкашин. [Електронний ресурс]: URL: <http://tdp.kpi.ua/wpcontent/uploads/>.
10. Франчайзинг: Навчальний посібник / За ред. О. Є. Кузьміна. К.: Знання, 011. с. 16-19.
11. Ведькал В.А. Цивільно-правові аспекти правового регулювання договору комерційної концесії / В.А. Ведькал / Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 5/2015. – с. 84.
12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція): Закон України від 12.02.2015 № 191-VIII/ Відомості Верховної Ради України. 2015, № 21, ст.133.

Розпорядження майновими правами ІВ здійснюється на договірній основі.

Відповідно до вимог ЦК України розпорядження майновими правами ІВ може здійснюватися на підставі таких договорів:

- 1) ліцензія на використання об'єкта права ІВ;
- 2) ліцензійний договір (далі - ЛД);
- 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права ІВ;
- 4) договір про передання виключних майнових прав ІВ;
- 5) інший договір щодо розпорядження майновими правами ІВ.

*До таких інших договорів належать, зокрема:*

- договір про розподіл майнових прав на об'єкти права ІВ, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця;

- договір між творцем (творцями) і роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об'єкти права ІВ, створені у зв'язку з виконанням трудового договору;

- договір між роботодавцем і творцем про винагороду;

- договір між співавторами про вклад у створення об'єкта права ІВ та розподіл винагороди;

- договір про добросовісне заохочення за використання раціоналізаторської пропозиції;

- договір застави майнових прав ІВ, засновницькі договори щодо внесення майнових прав ІВ до статутного капіталу господарських товариств та ін.

Правове регулювання договорів щодо використання об'єктів ІВ здійснюється, окрім Цивільного Кодексу України (далі - ЦКУ) рядом спеціальних законів:

- Закон України (далі - ЗУ) "Про авторське право і суміжні права",

- ЗУ "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі",
- ЗУ "Про охорону прав на промислові зразки",
- ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг",
- ЗУ "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів",

ЗУ "Про охорону прав на сорти рослин" тощо) та підзаконних правових документів (наприклад, "Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)", що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2001 р. N 521).

***Елементами договорів у сфері ІВ є:***

- а) сторони договору;
- б) істотні умови договору:
  - предмет договору;

- ціна договору;
- строк договору;
- територія дії договору;

в) форма договору.

Сторонами договору щодо розпорядження майновими правами ІВ є:

суб'єкт права ІВ (ліцензіар, автор тощо) та особа, яка виявила бажання використовувати об'єкт права ІВ (ліцензіат, замовник тощо).

***Істотними умовами договору щодо розпорядження майновими правами ІВ є:***

- предмет (об'єкт права ІВ, права щодо використання якого передаються за договором;
- конкретні права, що передаються;
- способи використання зазначеного об'єкта тощо), ціна (плата за використання об'єкта права ІВ) та строк (період у часі, протягом якого діє договір), територія



використання. Крім того, за власним бажанням сторони можуть включити у договір й інші умови, без досягнення згоди за якими договір не буде вважатись укладеним.

***Предметом договорів у сфері ІВ є майнові права ІВ на:***

твір, виконання, винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку чи інший об'єкт.

Предмет цих договорів може охоплювати передачу всього комплексу майнових прав на відповідний результат творчості чи засіб індивідуалізації (права на використання об'єкта, права дозволяти його використання іншим особам та перешкоджати неправомірному використанню, інших майнових прав ІВ) чи надання лише права на використання об'єкта в обсязі і у межах, визначених договором. Договори у сфері ІВ мають відповідати загальним цивільно-правовим вимогам до цих документів.

Усі ці договори мають укладатися у письмовій формі. За бажанням сторони можуть свій договір засвідчити нотаріально.

Сторона договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу права власності на винахід (корисну модель) або видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). Таке інформування здійснюється шляхом публікації відомостей в офіційному бюлетені з одночасним внесенням їх до державного реєстру.

За опублікування цих відомостей та запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори. Але деякі види договорів допускається укладати і в усній формі, це договори на використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо) та енциклопедичних словниках.

Договори щодо розпоряджання майновими правами ІВ не підлягають обов'язковій державній реєстрації, хоча вона може бути здійснена на вимогу однієї із сторін у порядку, встановленому законом. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права ІВ, зокрема на право звернення до суду за захистом своїх прав.

Однак факт передання виключних майнових прав ІВ, які, відповідно до Кодексу або іншого закону, є чинними після їхньої державної реєстрації, підлягає державній реєстрації у НОІВ.

Таким чином, обов'язковій державній реєстрації підлягають договори про передачу прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин і породи тварин, тощо.

## *2. Ліцензія та ліцензійний договір*

Згідно зі ЦК України, особа, котра має виключне право дозволяти використання об'єкта права ІВ (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері.

Ліцензія на використання об'єкта права ІВ може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ЛД. Поняття «ліцензія» у тлумачному словнику української мови:

- 1) дозвіл, що надається на здійснення видів діяльності, які відповідно до діючого законодавства підлягають ліцензуванню;
- 2) дозвіл, що надається державними органами на право торговельного та ін. обміну між країнами;

3) дозвіл на право використання технічного досягнення, що надається на підставі ЛД або судового чи адміністративного рішення компетентного державного органу;

Різниця між ліцензією та ЛД полягає в тому, що ліцензія – це документ, який дозволяє ліцензіату використовувати об'єкт промислової власності в певній обмеженій сфері, та може існувати незалежно від наявності ЛД. Предметом ЛД є ліцензія на право використання об'єкта ІВ ліцензіату на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦК України та інших законів.

***Види ліцензій(за обсягом прав):***

- Виключна (виняткова) ліцензія видається тільки одній особі і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права ІВ у сфері, що обумовлена цією ліцензією (ІВ використовує лише ліцензіат).
- Одинична ліцензія також видається тільки одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права

ІВ у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у даній сфері (ІВ використовує ліцензіар та ліцензіат).

- Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права ІВ і видачі ним іншим особам ліцензії на використання цього об'єкту у даній сфері (ІВ використовує ліцензіар та необмежена кількість ліцензіатів).

- Субліцензія – письмове повноваження ліцензіата (надане зі згоди ліцензіара) на використання об'єкта ІВ третьою особою [6].

### ***За об'єктом ліцензії:***

- Патентні ліцензії (ліцензії на винахід, корисну модель, промисловий зразок);
- Ліцензії на торговельні марки;
- Ліцензії на компонування на напівпровідникові вироби;
- Ліцензії на “ноу-хау” (комерційну таємницю);
- Ліцензії на селекційні досягнення (сорт рослин, породи тварин);

- Ліцензії на використання об'єктів авторського права.

**За способом охорони:**

Патентні;

- Безпатентні;
- Комплексні.

**За засобами надання ліцензії:**

- Обов'язкова;
- Відкрита;
- Примусова;
- Пакетна;
- Перехресна.

**За суб'єктами ліцензування:**

- Особиста ліцензія;

- Ліцензії підприємств;
- Ліцензії корпорації (концерну);
- Ліцензії держав;
- Субліцензії.

За ЛД одна сторона (**ліцензіар**) надає другій стороні (**ліцензіату**) дозвіл на використання об'єкта права ІВ (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦКУ та іншого закону.

У ЛД визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права ІВ (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права ІВ, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

**При укладанні ліцензійного договору, слід враховувати, що:**



- предметом ЛД не можуть бути права на використання ще не створеного об'єкту авторського права і суміжних прав;
- права на використання і способи такого використання, які не визначені в ЛД, вважається такими, що не надані ліцензіату;
- у випадку відсутності в ЛД умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкту авторського права і суміжних прав, ліцензія поширюється на всю територію України;
- якщо в ЛД про видання або іншого відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі повинен бути встановлений максимальний тираж твору;
- строк, встановлений ЛД, повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт авторського права і суміжних прав;

- у разі відсутності у ЛД умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права ІВ, але не більше ніж на *п'ять років*.

- Якщо за *шість місяців* до спливу зазначеного *п'ятирічного строку* жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за *шість місяців до розірвання договору*, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін;

- ліцензіар може відмовитися від ЛД до завершення строку його дії у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права ІВ. Як ліцензіар, так й ліцензіат можуть відмовитися від ЛД у разі порушення другою стороною інших умов договору;

- ЛД не підлягає обов'язковій державній реєстрації.

Однак така реєстрація може здійснюватися за бажанням сторін у порядку, встановленому законом. Отже, відсутність реєстрації не впливає на дійсність прав, наданих за ЛД, та інших прав на відповідний об'єкт права ІВ.

### ***Типові ліцензійні договори.***

Уповноважені відомства або творчі спілки можуть затверджувати типові ліцензійні договори. ЛД може містити умови, не передбачені типовим ЛД. Умови ЛД, укладеного з творцем об'єкта права ІВ, що погіршують його становище порівняно із становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом.

### ***Субліцензія та субліцензійний договір***

За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права ІВ іншій особі (субліцензію).

У випадках, передбачених *ліцензійним договором*, може бути також укладений *субліцензійний договір*, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права ІВ.

У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

### ***Договір про створення за замовленням і використанням об'єкта права ІВ***

Відповідно до вимог ЦКУ за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права ІВ одна сторона (творець - письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права ІВ відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк. На відміну від ЛД та договору про передання прав ІВ, даний договір укладається ще до моменту створення об'єкта ІВ з метою його подальшого використання.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта ІВ, як правило, застосовується у межах системи авторського права, та дещо у меншому масштабі у сфері цивільного обороту об'єктів промислової власності. Результати технічної творчості та засоби індивідуалізації для надання їм правової охорони, на відміну від творів літератури, науки чи мистецтва, мають бути належним чином кваліфіковані як об'єкти промислової власності.

Лише після їх державної реєстрації та видачі відповідного правоохоронного документа (патенту чи свідоцтва) можливе використання комплексу прав, що впливають з їх реєстрації. Тому такий договір у сфері промислової власності повинен передбачати не лише створення результату творчості, але і його подальше патентування та використання на підставі одержаного правоохоронного документа.

**Правова характеристика договору:** *двосторонній, консенсуальний, оплатний.*

*Особливістю цього договору є те, що потрібно закріпити умови щодо створюваних об'єктів ІВ.*

**Такими умовами може бути:**

- *вид об'єкта права ІВ (літературний, художній чи інший твір);*
- *винахід, корисна модель чи промисловий зразок, компонування напівпровідникових виробів;*
- *сорт рослин тощо);*
- *якісні характеристики об'єкта права ІВ (особливі вимоги щодо змісту, обсягу, функціональності, призначення, зовнішнього вигляду тощо);*
- *кількісні характеристики об'єкта права ІВ; строк виконання договору у цілому або частинами (строки подання окремих розділів книги, складових частин комп'ютерної програми тощо);*
- *інші умови, пов'язані з процесом створення об'єкта права ІВ.*

*Істотними умовами договору* про створення за замовленням і використання об'єкта права ІВ є: предмет, який треба створити чи використати, способи та умови використання цього об'єкта замовником.

*Особисті немайнові права ІВ на об'єкт*, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта. Однак, у випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права ІВ на такий об'єкт можуть належати замовникові.

*Майнові права ІВ на об'єкт*, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з ЦКУ, **оригінал твору образотворчого мистецтва** (картина, гравюра, ікона тощо), створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права ІВ на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором. Умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права ІВ, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є

нікчемними. Варто зазначити, що в літературі з питань ІВ зазначено, що авторський договір замовлення на твір має спільні риси з договором поспіль.

Так, і за договором підряду, і за договором замовлення на створення об'єкта ІВ одна сторона зобов'язується створити за завданням другої сторони певну роботу.

Своєю чергою друга сторона зобов'язується прийняти результат роботи та оплатити її (ЦКУ). Однак існує дві суттєві ознаки, які відрізняють ці два види договорів.

***Перша ознака*** полягає в особі сторони договору, яка зобов'язується виконати роботу. Так, на відміну від договору підряду в договорі замовлення особа автора, творчою працею якої створено твір має суттєве значення.

За договором підряду підрядник може залучити сторонніх осіб, якщо інше не встановлено договором. Тоді, як твір повинен бути створений саме автором.



*Друга ознака*, що відрізняє договір підряду від договору авторського замовлення це характер результату роботи.

*Предметом договору підряду* – є результат який не наділений творчим характером, тоді як твір – це завжди результат творчої діяльності автора.

Таким чином, не зважаючи на певні спільні риси договору підряду з авторським договором замовлення не можливо їх ототожнювати один з одним.

### ***3. Договір про передання виключних майнових прав країни***

Відповідно до ЦКУ за договором про передання виключних майнових прав ІВ 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.

*Сторони договору*: автор твору, або інша особа яка володіє правами, в тому числі, правовласник.

***Володільцем виключних майнових прав*** може бути не тільки фізична особа, але і юридична особа, яка набула дані права за договором або іншим способом.

Іншою стороною за даним договором може будь-яка фізична (з відповідною цивільною дієздатністю) або юридична особа.

***Правова характеристика:*** двосторонній, реальний, оплатний.

Цей договір може бути двох видів:

- 1) договір про передання частини виключних майнових прав ІВ;
- 2) договір про передання всіх виключних майнових прав ІВ.

*Предметом даного договору є виключні майнові права автора.*

У ЦКУ зазначено, що майновими правами ІВ на твір є:

- 1) право на використання твору;
- 2) виключне право дозволяти використання твору;

3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права ІВ, встановлені законом.

***Під використанням мається на увазі:***

1) опублікування (випуск у світ);

2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;

3) переклад;

4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;

5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;

6) публічне виконання;

7) продаж, передання в найму (оренду) тощо;

8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо. Відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права» під іншими майновими правами ІВ розуміється:

- 1) відтворення творів;
- 2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;
- 3) публічну демонстрацію і публічний показ;
- 4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;
- 5) переклади творів;
- 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;
- 7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;

8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;

9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;

10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер;

11) імпорт примірників творів. Цей перелік не є вичерпним.

***Предметом договору про передання виключних майнових прав ІВ*** можуть бути тільки виключні майнові права, які існують на момент укладення договору.

*Майнові права*, не зазначені у даному договорі, вважаються такими, що не передані. Існують такі об'єкти права ІВ, щодо яких неможливо укласти даний договір. Це стосується, наприклад, наукового відкриття, зміст суб'єктивних прав на яке не передбачає виключних майнових прав, географічного зазначення, комерційного найменування. Щодо останнього допускається передання майнових прав ІВ на нього лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

Під *виключними майновими правами ІВ у науці* пропонується розуміти монопольне право на використання твору у будь-якій формі та у будь-який спосіб, що не суперечить закону.

Відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права» *виключне право* - майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або)

суміжні права, на використання цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах строку, встановленого цим Законом.

***Істотні умови договору:*** предмет, розмір винагороди, яку отримує автор або інший правовласник. Укладення договору про передання виключних майнових прав ІВ не впливає на ЛД, які були укладені раніше.

Це означає, що ЛД укладені попереднім право володільцем продовжують діяти і після передання ним виключних прав іншій особі до спливу їхнього строку.

Оскільки правовласник, передавши виключні майнові права ІВ, перестає бути їхнім суб'єктом, то статус ліцензіара переходить до тієї особи, якій дані виключні права були передані.

***Умови договору про передання виключних майнових прав ІВ,*** що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно з становищем,

передбаченим цим Кодексом та іншим законом, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними.

### ***Реєстрація факту передання прав на об'єкти ІВ.***

Відповідно до ЦКУ договір про передання виключних майнових прав ІВ не підлягає обов'язковій державній реєстрації, а також є вимога про обов'язковість державної реєстрації факту передання прав на об'єкти ІВ. Реєстрація факту передання виключних майнових прав ІВ, які є чинними після їх державної реєстрації, здійснюється на підставі договору про передання виключних майнових прав. Сама процедура подання до НОІВ, розгляду, публікації та внесення до відповідних державних реєстрів відомостей про передання виключних майнових прав ІВ визначається інструкціями, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України.



*Винятком із загального правила* щодо факультативності державній реєстрації договорів є (відповідно до вищезгаданих інструкцій) договори про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування напівпровідникового виробу, сорт рослин чи породу тварин (так як авторські об'єкти ІВ не потребують обов'язкової реєстрації договорів).

У цьому випадку договір є чинним лише з моменту його державної реєстрації в НОІВ.

#### ***4. Договір комерційної концесії***

Відповідно до ЦКУ за договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) 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.

Світова практика до відповідного інституту застосовує назву «франчайзинг» (від франц. Franchissage – привілей, пільга) та виділяє різні види зазначеного договору:

- **товарний** (інколи він називається торговим або збутовим), який полягає в отриманні користувачем права на реалізацію продукції, що постачається правовласником (при цьому користувач має право і зобов'язаний використовувати у своїй діяльності торговельну марку правовласника, його технології та комерційну таємницю ("ноу-хау"), необхідні для успішної реалізації продукції);

- **виробничий**, за якого користувачеві надається право виробництва та збуту товарів (виконання робіт, надання послуг) із застосуванням вихідних сировини та матеріалів, поставлених користувачем;

- **діловий**, згідно з яким користувач, використовуючи об'єкти права ІВ, комерційний досвід та ділову репутацію правовласника, самостійно здійснює повний цикл виробництва товарів (виконання робіт, надання послуг).

*Метою договору комерційної концесії* є впровадження в практику нового підприємця визначеного договором виду конкурентоздатної підприємницької діяльності через використання досвіду й ділової репутації правовласника для реалізації відповідних товарів і послуг та одержання прибутку сторонами цього договору.

*Правове регулювання договору комерційної концесії* здійснюється у ЦКУ та Господарським кодексом України.

Відповідно до Господарського кодексу України за договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правовласникові, а користувач зобов'язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити правовласникові обумовлену договором винагороду.

Сторони договору:

**Правовласник** - організація, яка надає користувачу на основі договору комерційної концесії право користування комплексом виключних прав, які їй належать.

**Користувач** - комерційна організація або індивідуальний підприємець, який набуває право використовувати комплекс виключних прав, що належать правовласнику. Правовласником та користувачем можуть бути лише такі фізичні чи юридичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності.

**Правова характеристика:** двосторонній, консенсуальний, оплатний.

**Істотні умови договору комерційної концесії:** предмет та винагорода, яку може виплачуватися користувачем правовласнику у формі фіксованих разових або періодичних платежів, відрахувань від виручки, націнки на оптову ціну товарів,

переданих правовласником для перепродажу, або в іншій формі, передбаченої договором.

***Предмет договору комерційної концесії:***

1) право на використання об'єктів права ІВ (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо),

2) право на використання комерційного досвіду;

3) право на використання ділової репутації.

***Договором комерційної концесії*** може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту. Форма та державна реєстрація договору комерційної концесії.

***Договір комерційної концесії*** укладається в письмовій формі. Недотримання письмової форми договору зумовлює виникнення його недійсності, і такий договір вважається нікчемним.

Ця вимога пов'язана з тим, що договір комерційної концесії може бути укладений тільки суб'єктами підприємницької діяльності (комерційними організаціями та громадянами, зареєстрованими як індивідуальні підприємці).

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» договір комерційної концесії не підлягає державній реєстрації.

### ***Обов'язки сторін договору комерційної концесії.***

Правовласник зобов'язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав.

Правовласник зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором комерційної концесії:

- надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;
- контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем за договором комерційної концесії, ***користувач зобов'язаний:***

- 1) використовувати торговельну марку та інші позначення правовласника визначеним у договорі способом;
- 2) забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правовласником;

3) дотримуватися інструкцій та вказівок правовласника, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правовласником;

4) надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правовласника;

5) інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правовласника за договором комерційної концесії;

6) не розголошувати секрети виробництва правовласника, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію.

В договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливі умови, зокрема:



1) обов'язок правовласника не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

2) обов'язок користувача не конкурувати з правовласником на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правовласником прав;

3) обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правовласника;

4) обов'язок користувача погоджувати з правовласником місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

5) Умова договору, відповідно до якої правовласник має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є нікчемною.

*Умова договору*, відповідно до якої користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі. Відповідальність правовласника за вимогами, що заявляються до користувача.

*Правовласник несе субсидіарну відповідальність* за вимогами, що пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем. За вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції (товарів) правовласника, правовласник відповідає солідарно з користувачем.

Слід зауважити, що відповідно до положень цивільного законодавства під субсидіарною відповідальністю розуміється наявність двох боржників, основного та додаткового. До пред'явлення вимоги особі, яка несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред'явити вимогу до основного боржника.

Якщо основний боржник відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповіді на пред'явлену вимогу, кредитор може пред'явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність.

**Кредитор** не може вимагати задоволення своєї вимоги від особи, яка несе субсидіарну відповідальність, якщо ця вимога може бути задоволена шляхом зарахування зустрічної вимоги до основного боржника. Особа, яка несе субсидіарну відповідальність, повинна до задоволення вимоги, пред'явленої їй кредитором,

повідомити про це основного боржника, а у разі пред'явлення позову – подати клопотання про залучення основного боржника до участі у справі.

У разі недотримання цих вимог особою, яка несе субсидіарну відповідальність, основний боржник має право висунути проти регресові вимоги особи, яка несе субсидіарну відповідальність, заперечення, які він мав проти кредитора.

У разі солідарного обов'язку (відповідальності) боржників (так званих солідарних боржників), кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так й від будь-кого з них окремо.

**Кредитор**, який одержав виконання обов'язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників. Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі.

## *Припинення договору комерційної концесії*

Кожна із сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не встановлений, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за шість місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений договором. Користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, має право на укладення договору комерційної концесії на новий строк на тих же умовах.

### *Договір комерційної концесії припиняється у разі:*

- 1) припинення права правовласника на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом;
- 2) оголошення правовласника або користувача неплатоспроможним (банкрутом).

*Перехід виключного права на об'єкт права ІВ*, визначений у договорі комерційної концесії, від правовласника до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії.

*У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правовласника*, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення правовласника, якщо користувач не вимагає розірвання договору і відшкодування збитків, якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, дія договору не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правовласнику плати, якщо інше не встановлено договором.

## *Договір комерційної субконцесії*

У випадках, передбачених договором комерційної концесії, користувач може укласти договір комерційної субконцесії, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим йому правовласником комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правовласником або визначених договором комерційної концесії.

*До договору комерційної субконцесії* застосовуються положення про договір комерційної концесії, якщо інше не впливає з особливостей субконцесії. Користувач та субкористувач відповідають перед правовласником за завдану йому шкоду солідарно. Визнання недійсним договору комерційної концесії має наслідком недійсність договору комерційної субконцесії.