

УДК 347.77.048

В.В. Дмитренко

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Щодо праворозуміння понять «недійсний договір» та «неукладений договір» у сфері інтелектуальної власності

Відповідно до ст. 68 Основного Закону нашої держави – Конституції України, кожен зобов'язаний дотримуватися законів України, незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності [1]. Поряд зі знанням законів необхідним є їх правильне розуміння. Проте окремі положення чинного законодавства є доволі суперечливими, двозначними або взагалі незрозумілими. В законах не можуть бути врегульовані абсолютно всі життєві питання, саме завдяки договорам й усуваються відповідні прогалини. Свобода договору є однією із засад цивільного законодавства, сторони є вільними у визначенні умов договору, проте договір вважається укладеним, якщо сторони досягли в належній формі згоди за всіма істотними умовами передбаченими чинним законодавством або визначеними сторонами [2]. В протилежному випадку немає юридичного факту, тобто договору немає («неукладений договір»). Якщо договір є неукладеним, то жодних зобов'язань не виникає, отже й відсутні правові наслідки. Поряд з поняттям «неукладений договір» часто вживається поняття «недійсний договір», який у свою чергу може бути або нікчемним, або оспорюваним. Недійсні та «неукладені» договори не слід ототожнювати: недійсні договори не відповідають умовам дійсності правочину або відповідно до закону чи за рішенням суду, тоді як «неукладений договір» взагалі не відбувся, оскільки сторони не досягли згоди за істотними умовами, тобто не вступили у договірні правовідносини. Варто зазначити, що такі «неукладені» та недійсні договори не підлягають розірванню, позаяк розірвати можна лише дійсні договори. Як приклад можна навести Рішення Господарського суду м. Києва від 28 листопада 2017 р. у справі №910/11996/17 [3] щодо розірвання договору про передачу власності на знак для товарів і послуг (вважаємо влучніше було б вживати «договір про відчуження майнових прав інтелектуальної власності»). В задоволенні позову відмовлено, позаяк сторонами не погоджено вартість об'єкта промислової власності (ціну), що є

істотною умовою господарського договору. Тобто, договір не є укладеним, тому розірванню не підлягає. З такою позицією суду погоджуємося, проте варто зауважити про плутанину в рішенні суду в назвах договорів, оскільки суд весь час обґрунтовує позицію посилаючись на ліцензійний договір, тоді як спір виник з приводу договору про відчуження майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Як бачимо, звичайній людині, яка не є фахівцем у договірному праві, положення законодавства спрямовані на виникнення, зміну та припинення договірних правовідносин сприймаються складно, хибно, оскільки такі є положення є поверхневими та нечіткими. Зупинимося детальніше на договорах у сфері інтелектуальної власності, в яких випадках їх можна вважати укладеними, а також дійсними.

Перш за все зазначимо, що договори у сфері інтелектуальної власності можуть бути, зокрема, господарськими та цивільно-правовими. Це зумовлює відмінність в істотних умовах. Зокрема, істотними умовами господарських договорів є умови про предмет, ціну, строк дії договору, а також інші умови визначені у законодавстві або, які є необхідними для певного виду договорів та інші умови погоджені сторонами (ч. 2, 3 ст. 180 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року) [4]. Істотними умовами цивільно-правових договорів є умова про предмет договору, умови визначені в законі або є необхідними для певного виду договорів та умови, визначені й погоджені сторонами (ч. 1 ст. 638 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року (далі – ЦК України) [2]. Істотні умови різних видів договорів у сфері інтелектуальної власності відрізняються. Зокрема щодо ліцензійного договору, відповідно до ч. 3 ст. 1109 ЦК України, виділяють істотні умови про предмет, ціну (розмір, порядок і строки виплати платежів за використання об'єкта права інтелектуальної власності), строк, територію, конкретні права, які надаються за договором, способи використання та інші умови визначені сторонами [2]. Разом з тим, якщо в договорі немає згадки про ціну, строк, територію, проте договір виконується – такий договір не є неукладеним. У Постанові Північного апеляційного господарського суду від 29 січня 2019 р. у справі №910/9749/18 вказано, спираючись на правові висновки Верховного Суду, висловлені в постановках від 5 червня 2018 р. у справі №338/180/17, від 29 серпня 2018 р. у справі №915/839/17, від 8 жовтня 2018 р. у справі №910/8943/17 та від 19 жовтня 2018 р. у справі №920/558/17, що визнання договору неукладеним

може мати місце на стадії укладення договору, а не за наслідками виконання його сторонами, а фактичне виконання договору унеможливорює визнання його неукладеним [5]. Відповідно до ч. 7 ст. 1109 ЦК України, якщо в ліцензійному договорі відсутня умова про територію, такий договір поширюється на територію України. В ч. 2 ст. 530 ЦК України вказано, що у випадку невстановлення строку виконання зобов'язання, кредитор може вимагати виконання у будь-який час, а боржник виконує обов'язок у семиденний строк від дня такої вимоги, якщо про інше не йдеться в законодавстві чи договорі. Щодо ліцензійного договору, в ч. 3 ст. 1110 ЦК України вказано, що у випадку відсутності в такому договорі умови про строк договору, він є укладеним на строк протягом якого є чинними майнові права інтелектуальної власності, проте не більше 5 років. Якщо ж ліцензійний договір укладено на строк, що перевищує строк чинності майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності з приводу якого він укладений, такий договір вважається укладеним на строк, протягом якого діють майнові права на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності (пп. 5.2 п. 5 розділу I Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 р. за № 12 (далі – Постанова Пленуму ВГСУ за №12) [6]. У ч. 4 ст. 632 ЦК України зазначено, що якщо в договорі ціну не встановлено – вона визначається на основі цін, що склалися на аналогічні товари, роботи, послуги на момент укладення договору. Цивільно-правові договори є відплатними, якщо про інше не вказано в договорі чи законі (ч. 5 ст. 626 ЦК України). Господарські договори завжди є відплатними.

У ч. 2 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. [7] йдеться про істотні умови договору про передачу прав на використання твору, зокрема строк дії договору, способи використання твору, територія, на яку поширюється право, розмір і порядок виплати винагороди та інші, погоджені сторонами, умови. У пп. 30.2 п. 30 розділу III Постанови Пленуму ВГСУ за № 12 вказано про необхідність зазначення в договорі конкретного твору, який передається за договором, в протилежному випадку договір буде неукладеним у зв'язку з невизначенням предмета договору, уточнено про аналогічні наслідки, якщо відсутня будь-яка інша істотна умова договору. Також вказано, що вимагати від користувача використовувати твір

правовласник має право тільки у випадку, якщо сторонами погоджено цю умову як істотну [6]. Але, знову ж таки визнання договору неукладеним можливе тільки на стадії укладення договору. У ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. вказано, що ліцензійний договір щодо торговельної марки має містити умови про способи використання торговельної марки, територію, строк використання, умову про якість товарів і послуг, не нижчу за правовласника (який здійснюватиме контроль виконання цієї умови) [8].

Істотні умови у договорах про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності – предмет, ціна, строк, способи та умови використання об'єкта права інтелектуальної власності замовником, в договорах про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності – предмет, ціна (хоча в положеннях ЦК України це чітко не вказано). Як зазначено у п. 68 розділу IV Постанови Пленуму ВГСУ за № 12, у випадку відчуження майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, недотримання новим власником умов щодо якості продукції не впливає на дійсність такого договору, оскільки, на відміну від ліцензійного договору, умова про якість товару не є істотною для договору про передання майнових прав інтелектуальної власності [6].

Відповідно до ч. 1 ст. 210 ЦК України, якщо правочин підлягає державній реєстрації, він є вчиненим з моменту його державної реєстрації. У ч. 2 ст. 1114 ЦК України вказано, що якщо майнові права інтелектуальної власності є чинними після їх державної реєстрації, то факт передання майнових прав на такі об'єкти права інтелектуальної власності підлягає державній реєстрації. Отже, можна припустити, що якщо відсутня державна реєстрація факту відчуження майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, зареєстровані промислові зразки, торговельні марки, компонування напівпровідникових виробів, сорти рослин, породи тварин такі договори не є укладеними.

Щодо умов дійсності договорів у сфері інтелектуальної власності керуються положеннями ст. 203 ЦК України за деякими винятками. Зокрема, вступати в договірні правовідносини з приводу своїх результатів інтелектуальної, творчої діяльності має право особа, якій виповнилося 14 років. Договори у сфері інтелектуальної власності мають вчинятися у письмовій

формі, в протилежному випадку такі договори є нікчемними (ч. 2 ст. 1107 ЦК України), за винятками договорів про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо) (ч. 1 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). В п. 85 розділу V Постанови Пленуму ВГСУ за № 12 вказано, що у випадках визнання судом патенту недійсним, договори у сфері інтелектуальної власності, укладені щодо таких об'єктів, можуть бути визнані недійсними за позовом заінтересованих осіб [6].

Недійсні та «неукладені» договори не породжують юридичних наслідків (крім наслідків, зумовлених недійсністю договору, набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави). Наслідком недійсного договору є реституція, відшкодування збитків, моральної шкоди (ст. 216 ЦК України). Якщо ж договір не відбувся, проте особа передала майно на виконання такого договору виникає кондикційне зобов'язання (набуття, збереження майна без достатньої правової підстави) (Глава 83 ЦК України).

Висновок.

Враховуючи, що наразі відбуваються процеси оновлення цивільного законодавства, варто чітко закріпити в ЦК України істотні умови договорів, зокрема й у сфері інтелектуальної власності, та випадки, коли їх відсутність не впливає на укладеність договору. Також, в ЦК України, необхідно виділити умови дійсності договорів у сфері інтелектуальної власності, вказати, що розірванню підлягають тільки дійсні договори.

77

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 1 січня 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 18 квітня 2021 р.).
2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Дата оновлення: 1 січня 2021 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 18 квітня 2021 р.).
3. Рішення Господарського суду м. Києва від 28 листопада 2017 р. у справі №910/11996/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/70673202> (дата звернення: 18 квітня 2021 р.).

4. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Дата оновлення: 27 лютого 2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (дата звернення: 18 квітня 2021 р.).

5. Постанова Північного апеляційного господарського суду від 29 січня 2019 р. у справі №910/9749/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79717001> (дата звернення: 18 квітня 2021 р.).

6. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12. Дата оновлення: 16 грудня 2015 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12> (дата звернення: 18 квітня 2021 р.).

7. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII. Дата оновлення: 14 жовтня 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12> (дата звернення: 18 квітня 2021 р.).

8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. Дата оновлення: 14 жовтня 2020 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12> (дата звернення: 18 квітня 2021 р.).

78

Цей матеріал був поданий до IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності», що відбулася 22.04.2021 та був розміщений в рамках цієї конференції для ширшого ознайомлення за погодженням з автором