

УДК 657.92; 657.421.3

**Кривошеїна Інга Валеріївна** –

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри інтелектуальної власності

Юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

**Inha V. Kryvosheina** –

candidate of juridical sciences, associate professor,

assistant professor of intellectual property department of

Law Faculty,

Taras Shevchenko National University of Kyiv

(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

## **Особливості комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності (правовий аспект)**

*Стаття присвячена дослідженню правових засад комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, виявленню законодавчих прогалин у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та визначенню основних переваг правоволодільців при комерціалізації об'єктів.*

**Ключові слова:** комерціалізація, об'єкти інтелектуальної власності, договори, переваги комерціалізації.

*Статья посвящена изучению правовых принципов коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, выявлению законодательных пробелов в сфере распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности, выявлению основных преимуществ правообладателя при коммерциализации объектов.*

**Ключевые слова:** коммерциализация, объекты интеллектуальной собственности, договоры, преимущества коммерциализации.

### ***I.V. Kryvosheina Features of Commercialization of Intellectual Property Objects (Legal Aspect)***

*The article researches legal aspects of commercialization intellectual property objects, determination of legislation settles in the sphere of disposition of intellectual property rights, determination of main advantages for owner in the process of object commercialization. Intellectual property is valuable asset which may be exploited in a number of ways.*

*Commercialization of intellectual property objects is one of the ways to satisfy owner's economical interests, which basis are profits from using intellectual property objects in their own production and also by granting property rights for third persons.*

*One of the effective ways for economical development of every country is legal opportunity for granting intellectual property rights. Nowadays those rights have an economical value and are the subject of business dealings.*

*Main subjects for commercialization of intellectual property objects are, first of all, authors and inventors; also it can be persons that have intellectual property rights due to their business activity, which deals with creation and usage of intellectual property objects; persons who is interested in getting intellectual property rights as a user or an owner.*

*Article is describing main directions of commercialization of intellectual property rights, such as: using objects in own production of goods and services; agreements on alienation of intellectual property rights; license agreements; entering intellectual property rights to the statutory capital; franchise agreement. All the ways are efficient and can bring to the owner economical profits in case of their effective usage.*

*We should say, that the way of commercialization of intellectual property object, depends on decision of the owner, who is legally allowed to use different ways at the same time. As an example, the owner can use his*

*intellectual property at his own production, giving the license to user at the same time. Licenses may be exclusive or non-exclusive. An exclusive license grants the rights governed by the license to the licensee who can perform those rights to the exclusion of everyone else including the owner. A non-exclusive license is appropriate where the owner of the intellectual property right wishes to grant licenses to numerous licensees.*

**Keywords:** *commercialization, intellectual property objects, agreements, advantages of commercialization.*

**Постановка проблеми.** Результати інтелектуальної творчої діяльності, на сьогоднішній день, визнані об'єктами цивільного обігу в усіх країнах світу. Одним із основних завдань правоволодільця об'єкта інтелектуальної власності є правильне розпорядження належними йому майновими правами задля задоволення власних економічних інтересів. Відповідно постає питання визначення найбільш вигідних способів комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. Для обрання найбільш вигідних шляхів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, правоволодільць повинен знати правові підстави комерціалізації об'єктів.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Дослідженнями у сфері комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, з економічної та правової точки зору, займалися такі вчені як: Андрощук Г.О., Вербовська Л.С., Кобелева Т.О., Кодинець А.О., Косено О.П., Литвинчук І.Л., Перерва П.Г., Ткачов М.М., Уманців Г.В., Ходаківський Є.І., Якобчук В.П., Яковлев А.І. та інші.

**Невирішені раніше проблеми.** Дослідження останніх публікацій у сфері комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності дає можливість прийти до висновку про проведення аналізу і надання пропозицій в контексті розпорядження майновими правами, але лише в економічному аспекті. У той час, як мало досліджені питання правових підстав комерціалізації результатів інтелектуальної творчої діяльності.

**Мета.** Метою статті є дослідження правових підстав комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності в межах нашої держави. Для досягнення поставленої мети в даній статті проводиться аналіз норм українського законодавства, що визначають види правочинів на підставі яких можливе розпорядження майновими правами інтелектуальної власності з метою їх комерціалізації.

**Виклад основного матеріалу.** Розвиток кожної країни з давніх давен ґрунтувався на володінні об'єктами матеріального світу. На сьогодні така тенденція зазнала змін, і одне із перших місць в національних стратегіях розвитку займають об'єкти інтелектуальної власності як нематеріальні блага.

Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності є одним із способів задоволення економічних інтересів правоволодільців, основою яких є отримання прибутку шляхом використання об'єктів інтелектуальної власності як у власному виробництві, так і шляхом надання права на використання або відчуження майнових прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

Одним із дієвих механізмів розвитку економіки країни на сьогоднішній день є правова можливість передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності. У сучасних умовах розвитку економіки кожної держави майнові права інтелектуальної власності мають економічну цінність і стають предметом обігу на договірних засадах. Як приклад, можна навести продаж автомобілебудівної компанії «Додж» за 146 мільйонів доларів, 74 млн. з яких склала вартість торговельної марки[1, с. 50].

Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності – це процес перетворення результатів науково-технічної та інноваційної діяльності в товар і їх ефективна реалізація в промислових масштабах[2, с. 36]. У той же час, необхідно зауважити, що комерціалізація не обмежується виключно об'єктами, що мають науково-технічний характер. Об'єкти авторського права і суміжних прав, торговельні марки також можуть слугувати об'єктами за допомогою яких досягається економічна вигода для правоволодільця.

Метою комерціалізації інтелектуальної власності є отримання прибутку за рахунок використання майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності в господарській

діяльності або за рахунок передачі прав на їх використання іншим особам.

За визначенням Яковлева А.І., Косенко О.П., Ткачова М.М. сам термін «комерціалізація інтелектуальної власності» слід розуміти як підприємницьку діяльність, пов'язану з перетворенням результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації в прибуток з використанням різних форм і способів торгівлі [3, с. 309]. У той же час, необхідно зауважити, що така діяльність можлива виключно на підставі правочинів, що передбачені нормами цивільного законодавства України у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Основними суб'єктами відносин щодо комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, в першу чергу, виступають творці результатів інтелектуальної діяльності; також, це особи яким належать відповідні права інтелектуальної власності - це можуть бути як фізичні так і юридичні особи, діяльність яких пов'язана зі створенням і використанням об'єктів інтелектуальної власності; третіми виступають особи, які бажають використовувати об'єкти інтелектуальної власності, або стати повноцінними правовласниками того чи іншого результату інтелектуальної творчої діяльності.

У науковій літературі виокремлюють наступні способи комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності: (1) використання об'єктів у власному виробництві; (2) передача (відчуження) прав на об'єкти інтелектуальної власності; (3) надання права на використання об'єктів третім особам; (4) внесення прав на об'єкти інтелектуальної власності до статутного капіталу; (5) комерційна концесія. Кожний із зазначених способів комерціалізації є дієвим і може приносити володільцю прав великі прибутки у разі ефективного їх використання.

Варто зауважити, що при обранні способу комерціалізації правоволоділець не зобов'язаний використовувати лише один із них. Так, наприклад, при використанні об'єкту у власному виробництві, з метою отримання додаткового прибутку, він може надати право на використання своїх об'єктів інтелектуальної власності третім особам на підставі ліцензійного договору.

Зупинимось за аналізі кожного із зазначених способів комерціалізації окремо.

*Використання об'єктів інтелектуальної власності у власному виробництві.* Правильне управління об'єктами права інтелектуальної власності може приносити значний прибуток, що є значною перевагою для правоволодільця. Використання об'єктів у власному виробництві є найбільш вигідним способом комерціалізації з огляду на одержання прибутку від продажу продуктів, виготовлених за допомогою втілення в матеріальну форму результатів інтелектуальної, творчої діяльності. У той же час, необхідно зауважити, що існує певний ризик понесення фінансових втрат, якщо при використанні об'єктів інтелектуальної власності не дасть очікуваних результатів. Такий спосіб комерціалізації пов'язаний зі значними початковими витратами на створення об'єктів інтелектуальної власності та впровадження їх у виробництво. У той же час, у випадку великих обсягів продажу продукції, в якій використані об'єкти інтелектуальної власності, всі витрати будуть компенсовані, а також існує можливість отримання прибутку, що може значно перевищити вартість процесу створення результату інтелектуальної діяльності, укладення ліцензійних договорів, відчуження майнових прав на об'єкт.

Однією із переваг даного способу комерціалізації з точки зору максимізації прибутку є те, що весь прибуток від продажу інноваційного продукту, який отриманий за допомогою об'єктів інтелектуальної власності, залишається у правоволодільця [4, с. 97]. У той же час використання об'єктів інтелектуальної власності у власному виробництві передбачає наявність значної кількості вільних коштів для впровадження результатів інтелектуальної діяльності у виробництво.

До переваг зазначеного способу можна віднести і те, що при використанні об'єктів інтелектуальної власності у власному виробництві правоволоділець, по суті, зберігає за собою монополне право на ринку щодо використання такого об'єкту, а також здатність повного контролю за виробництвом продуктів із застосуванням результату інтелектуальної діяльності.

З правової точки зору даний спосіб комерціалізації не вимагає укладення спеціальних угод в сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

*Надання права на використання об'єктів інтелектуальної власності.* Даний спосіб комерціалізації є найпоширенішою формою забезпечення економічної вигоди праволодільцю. У випадку, коли праволоділець об'єктів інтелектуальної власності бажає отримувати додатковий прибуток, він може надати право на використання своїх об'єктів іншій юридичній або фізичній особі на підставі ліцензійного договору.

На сьогоднішній день практика укладення ліцензійних договорів щодо надання права на використання результатів інтелектуальної діяльності є досить розвиненою в нашій країні. Ліцензування є одним із основних способів надання прав на використання об'єктів інтелектуальної власності третім особам. Особливостям та порядку укладення зазначених договорів присвячено ст.ст. 1108-1111 Цивільного кодексу України.

Головною метою укладення ліцензійних договорів є надання дозволу іншій особі на використання об'єкта інтелектуальної власності на визначених договором умовах. При цьому обсяг наданих прав залежить від виду ліцензії, що надається.

У випадку укладення ліцензійного договору необхідно пам'ятати, що ліцензіат отримує лише право на використання об'єкта визначеним в договорі способом; ліцензіату не відчужуються майнові права на об'єкт інтелектуальної власності, тобто їх праволодільцем залишається ліцензіар.

До переваг для ліцензіара при укладенні ліцензійних договорів можна віднести можливість отримання додаткового прибутку за рахунок ліцензійних платежів, а також покриття витрат на створення, і в випадку необхідності, на реєстрацію об'єкта інтелектуальної власності. Перевагами для ліцензіата є економія на проведенні власних досліджень і розробок, можливість використання об'єкту, що є добре відомим на ринку, а також можливість доступу до найновіших технологічних досягнень.

Відповідно до вимог чинного законодавства ліцензійні договори укладаються в простій письмовій формі, що не вимагає нотаріального посвідчення або державної реєстрації.

Укладення ліцензійних договорів надає праволодільцю можливість вирішити низку

проблем, таких, наприклад, як у випадку наявності великого попиту на продукцію, яка значно перевищує обсяг власного виробництва, а також у випадку необхідності отримання додаткових доходів з метою їх використання у процесі вдосконалення власного виробництва.

*Передача (відчуження) прав на об'єкти інтелектуальної власності.* У випадку, коли праволоділець об'єкта інтелектуальної власності не збирається його використовувати у власному виробництві, створювати і розвивати на його основі власну підприємницьку діяльність, доцільним способом комерціалізації такого об'єкту є передача (відчуження) майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності.

Цивільний кодекс України у ст. 1113 передбачає спеціальний вид договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Даний договір має на меті безповоротний перехід майнових прав інтелектуальної власності від праволодільця до іншої особи. Законодавством встановлено вимогу письмової форми такого правочину, однак статтею 1114 Цивільного кодексу України передбачені випадки необхідності державної реєстрації певного виду договорів. Так, відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦКУ факт передання виключних майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковій державній реєстрації (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин тощо), також підлягає державній реєстрації.

На підставі зазначеного виду договору праволоділець майнових прав передає іншій стороні повністю або частково свої права на визначених договором умовах. На відміну від ліцензійного договору, договір про передачу прав інтелектуальної власності спрямований на повну уступку майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, тому зміст даного правочину передбачає безповоротне відчуження прав на об'єкти.

На підставі договору про передачу прав інтелектуальної власності до правонаступника переходять не лише права, а й обов'язки щодо об'єкта договору. Зокрема, обов'язки з використання запатентованого об'єкта, з підтримання чинності, продовження строку дії патенту чи свідоцтва та ін. [5, с. 8]

*Внесення прав на об'єкти інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства.* При заснуванні будь-якого підприємства одним із основних обов'язків засновників є формування статутного капіталу. Внесення об'єктів інтелектуальної власності до статутного капіталу, по-перше, дозволяє сформувати значний за розмірами статутний капітал, по-друге, суб'єкти права інтелектуальної власності стають засновниками юридичної особи без залучення реальних грошових коштів.

Передання майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності як вклад до статутного капіталу юридичної особи фактично являє собою відчуження цих прав на користь останньої, оскільки після їх передання юридична особа стає володільцем майнових прав, що їй передані.

Можливість використання майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності в якості вкладу до статутного капіталу передбачається ч. 3 ст. 424 Цивільного кодексу України та ст. 13 Закону України «Про господарські товариства».

Стратегія внесення об'єктів інтелектуальної власності як нематеріальних активів до статутного капіталу надає ряд наступних переваг:

1. можливість сформувати значний за своїми розмірами статутний капітал без відволікання коштів й забезпечити доступ до банківських кредитів і інвестицій, використовуючи інтелектуальну власність як об'єкт застави нарівні з іншими видами майна;

2. можливість амортизувати інтелектуальну власність у статутному капіталі і замінити її реальними коштами, тобто капіталізувати інтелектуальну власність;

3. право на отримання частки прибутку (дивідендів);

4. право на участь в управлінні підприємством та інші [4, с. 98].

*Комерційна концесія.* За національним законодавством, відповідно до ч.1 ст. 1115 Цивільного кодексу України, під договором комерційної концесії розуміють такий правочин, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачу) за плату право користування на її вимогу комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 366 Господарського кодексу України, комерційна концесія являє собою договір, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачу) на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, які належать правоволодільцю, а користувач зобов'язується дотримуватись умов використання наданих йому прав та сплатити правоволодільцю обумовлену договором винагороду.

Останнім часом відмічається тенденція до збільшення кількості укладення договорів комерційної концесії на території нашої держави.

Суть комерційної концесії полягає в наданні достатньо відомим правоволодільцем, який має високу репутацію на ринку, на визначених договором умовах прав на використання об'єктами інтелектуальної власності, а також комерційного досвіду і ділової репутації маловідомому користувачу.

До основних переваг укладення договору комерційної концесії можна віднести наступні: (i) використання користувачем репутації суб'єкта підприємницької діяльності, що має визнану ділову репутацію на ринку; (ii) зменшення обсягу грошових витрат користувачем за рахунок відомості об'єктів інтелектуальної власності правоволодільця; (iii) гарантована підтримка підприємницької діяльності користувача з боку правоволодільця; (iv) навчання ведення підприємницької діяльності користувачем на основі досвіду правоволодільця.

На сьогодні до форми договору комерційної концесії ставиться єдина вимога – він має бути укладений у письмовій формі, на відміну від правового регулювання, що існувало до 2015 року, коли вимагалась обов'язкова державна реєстрація зазначеного правочину.

**Висновки.** Підсумовуючи зауважимо, що в результаті комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності правоволодільці отримують низку переваг, таких як значний прибуток, при правильному використанні об'єктів інтелектуальної власності, здійснюючи власну господарську діяльність; отримання додаткового прибутку в результаті передачі права користування об'єктами інтелектуальної власності; економічну вигоду при відчуженні майнових прав інтелектуальної власності.

Зауважимо, що вибір конкретного способу комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності залежить від очікувань щодо прибутку, на який розраховує праволоділець. У той же час, комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності є необхідною складовою в сфері трансферу знань.

Таким чином, кожен із способів комерціалізації об'єктів інтелектуальної

власності надає праволодільцям широкі можливості з реалізації результатів інтелектуальної творчої діяльності, однак така комерціалізація повинна здійснюватись на підставі спеціальних правочинів, що передбачені цивільним законодавством.

#### Список використаних джерел:

1. Солощук М., Капінос М., Лерантович Е. Економічні аспекти комерціалізації інтелектуальної власності (тема10, ч.1). *Інтелектуальна власність*. 2008. №12. С. 50-60.
2. Божок Г. Оцінка об'єктів інтелектуальної власності як фактор регулювання ринку. *Інтелектуальна власність*. 2011. № 9-10. С. 35-38.
3. Яковлев А.І., Косенко О.П., Ткачов М.М. Комерціалізація інтелектуальної власності: проблеми визначення та правового забезпечення. *Маркетинг інновація і інновації у маркетингу: збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 вересня 2013*. С. 309-311.
4. Ходаківський Є.І., Якобчук В.П., Литвинчук І.Л. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навч. посіб. К., 2015, 276 с.
5. Кодинець А. О. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 2. 2015. С. 5-13.

#### References:

1. Soloshchuk M., Kapinos M., Lerantovych E. Ekonomichni aspekty komertsializatsii intelektualnoi vlasnosti (tema10, ch.1). *Intelektualna vlasnist*. 2008. №12. S. 50-60.
2. Bozhok H. Otsinka ob'ektiv intelektualnoi vlasnosti yak faktor rehuliuвання rynku. *Intelektualna vlasnist*. 2011. № 9-10. S. 35-38.
3. Yakovliev A.I., Kosenko O.P., Tkachov M.M. Komertsializatsiia intelektualnoi vlasnosti: problemy vyznachennia ta pravovoho zabezpechennia. *Marketynh innovatsiia i innovatsii u marketynhu: zbirnyk tez dopovidei VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 26-28 veresnia 2013*. S. 309-311.
4. Khodakivskyi Ye.I., Yakobchuk V.P., Lytvynchuk I.L. Intelektualna vlasnist: ekonomiko-pravovi aspekty: navch. posib. K., 2015, 276 s.
5. Kodynets A. O. Dohovirni vidnosyny u sferi peredannia mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti. *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti*. № 2. 2015. S. 5-13.