

ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ ТА ПРАКТИКА ЇХ УКЛАДЕННЯ

Інститут повітряного і космічного права НАУ

У статті досліджується правова природа ліцензійних договорів. Аналізується стан їх правового забезпечення, акцентується увага на недоліках правового регулювання та пропонуються відповідні зміни в чинне законодавство.

З кожним роком роль інтелектуальної власності в сучасних умовах підвищується, адже в недалекому майбутньому виробництво стане лише засобом реалізації досягнень інтелектуальної діяльності, а тому зростає цінність як об'єктів інтелектуальної власності, так і розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Майнові права на дані об'єкти приносять своїм володільцям суттєві прибутки. Тому питання належного правового регламентування розпорядження майновими правами має наукове і практичне значення. Так, до моменту становлення України, як незалежної держави, питання розпоряджень майновими правами не мало особливої актуальності і не потребувало особливого наукового дослідження і правового регулювання, оскільки існувала монополія держави на використання більшості об'єктів інтелектуальної діяльності. Однак з прийняттям ст. 41 Конституції України, у якій закріплено "права кожної людини володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності" це питання набуло нового значення. Деталізуючи цю статтю Конституції України, законодавець вніс зміни і в чинний Цивільний кодекс України. Так, у Цивільному кодексі України знайшло своє відображення положення щодо ліцензійних договорів. Важливим кроком для застосування конструкції ліцензійного договору було прийняття низки Законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у яких закріплено право суб'єктів виключних прав надавати дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Проте наявність таких досліджень не знімає потребу в подальших наукових пошуках, що стосуються порядку і специфіки укладення ліцензійних договорів, як одного із перспективних способів вкладення інтелектуальних інвестицій в розбудову економіки України. Питання правового регулювання ліцензійних договорів було пред-

метом дослідження таких учених, як: Г. О. Андрощук, П. И. Бабаєв, І. А. Безклубий, М. М. Богуславський, Г. В. Валина, О. Верина, М. В. Гордон, М. Л. Городиський, В. Герасименко, И. И. Дахно, В. А. Дозорцев, И. А. Зенин, Е. Луб'яна, О. М. Мельник, М. Солощук та ін. проте дані дослідження не вичерпали можливостей для нових наукових пошуків, що стосуються теми.

Отже, метою статті є аналіз правової природи ліцензійних договорів та рекомендації щодо вдосконалення їх правового регулювання.

У зарубіжній і вітчизняній науковій літературі по-різному даються визначення ліцензійного договору. Різноманітність думок з цього приводу обумовлюється тим, що до недавнього часу, незважаючи на поширеність таких правочинів, була відсутня практика офіційного закріплення поняття ліцензійного договору. Тому це питання було лише предметом наукових досліджень та дискусій. До речі, така ситуація і надалі залишається в багатьох розвинених країнах світу. Наприклад, у Великобританії, в якій низка нормативних актів, присвячених цьому виду правочину (Закон "Про патенти" (1977 р.), Закон "Про обмеження свободи торгівлі" (1976 р.), Закон "Про конкуренцію" (1980 р.), Закон "Про ціни перепродажу" (1976 р.), і яка сьогодні має найбільшу судову практику з питань патентно-ліцензійних договорів, нема визначення поняття ліцензійного договору. Цивільний кодекс Франції та Кодекс законів про інтелектуальну власність цієї держави відносить ліцензійний договір до т. зв. "пойменованих" договорів, тобто до таких, які детально не врегульовані законодавством. Ні італійський Закон "Про патенти", ні італійський Цивільний кодекс не регламентують ліцензійний договір, як окремий вид договору, тому і не дають його визначення [9, с. 7, 9].

Так, у широкому значенні під ліцензійним договором слід розуміти договір, за яким одна сторона (ліцензіар або ліцензодавець) зобов'язана забезпечити другій стороні (ліцензіату або ліцен-

зеотримувачу) такий фактичний і правовий статус, при якому ліцензіат практично може впровадити у виробництво та використовувати певне технічне рішення на умовах і в межах, встановлених договором, а друга сторона зобов'язана сплатити за це відповідну винагороду чи надати компенсацію в іншій формі [8, с. 156, 160].

Спроби дати своє визначення ліцензійного договору містяться і в працях інших дослідників. Зокрема, М. Л. Городиський, І. Д. Іванов [7] розглядають ліцензійний договір як ліцензію, що з позиції чинного законодавства є неправильним, оскільки Цивільний кодекс України розрізняє ліцензію та ліцензійний договір як самостійні договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Існує точка зору, що ліцензійний договір – це консенсуальний двосторонній правочин, за яким одна сторона (ліцензіар) зобов'язується передати право на використання об'єкта інтелектуальної власності іншій стороні (ліцензіату), що приймає на себе зобов'язання вносити ліцензіарові обумовлені договором платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором. Цю позицію підтримують О. А. Підпригора та О. О. Підпригора, В. Луць, А. Сергєєв, В. Крижна, В. Герасименко, Е. Луб'яна, М. Солошук, Л. Федченко. Прихильники такої точки зору наголошують на передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності, але не вказують, що використання об'єкта права інтелектуальної власності можливе лише при наданні ліцензіаром дозволу (ліцензії).

Найбільш близьким до законодавчо закріпленого визначення ліцензійного договору є поняття ліцензійного договору, яке дали І. Д. Іванов та Ю. А. Сергєєв. Виходячи з аналізу зарубіжної практики, науковці зробили висновок, що “під ліцензійним договором розуміється правочин, відповідно до якого одна особа – ліцензіар, яка є носієм виключного права (на винахід, на товарний знак тощо), видає дозвіл (ліцензію) іншій особі – ліцензіату – за обумовлену винагороду і у визначених межах використовувати об'єкт цього права” [9, с. 55].

Цивільний кодекс України у ч. 1 ст. 1109 дає таке визначення поняття досліджуваного правочину: за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону [2]. Ліцензійний договір регулюється нормами Гл. 75 ЦК України, яка розглядає його як один із видів договорів щодо розпорядження майновими пра-

вами інтелектуальної власності.

Загальновідомо, що сторонами ліцензійного договору є ліцензіар та ліцензіат. Ліцензіар – це фізична або юридична особа, якій належить виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (наприклад, автор твору, володілець патенту на винахід, володілець свідоцтва на торговельну марку, інша особа, яка у встановленому порядку набула виключне право дозволяти використання відповідного об'єкта права інтелектуальної власності). Ліцензіаром може бути як повнолітня, так і неповнолітня фізична особа. Законодавець надав можливість фізичній особі у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняється законом [2]. Ліцензіаром може виступати і держава, інтереси якої представляє уповноважений орган. Творець об'єкта права інтелектуальної власності не завжди є ліцензіаром. Творцем об'єкта права інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством є автор, виконавець, винахідник, тобто у будь-якому випадку фізична особа. За певних умов виключні майнові права інтелектуальної власності можуть набуватися також іншими особами, у тому числі юридичними. Так, на практиці буває така ситуація, що лише роботодавець стає володільцем патенту на певний об'єкт права інтелектуальної власності, який створений у зв'язку з виконанням працівником його трудових обов'язків. Хоча за загальним правилом майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якій він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором або законом [2]. Проте практика укладення трудових договорів свідчить про те, що роботодавці не зацікавлені вносити такі умови в трудовий договір, і, як правило, творці об'єкта права інтелектуальної власності на об'єкт, який створений при виконанні службових обов'язків не мають майнових прав, а отже, не отримують майнової винагороди. На наш погляд, таке двояке трактування гіпотези норми цієї статті, а саме спільне право і “якщо інше не встановлено договором або законом” дає можливість для роботодавців ухилитися від закріплення такої норми. Враховуючи вищевикладене, пропонуємо встановити чітко визначену, безальтернативну гіпотезу правової норми, а саме «майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать на праві спільної влас-

ності працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або в якій він працює”.

Цивільний кодекс та спеціальне законодавство, що регулює правовідносини в сфері інтелектуальної власності, не містять особливих вимог щодо порядку укладення ліцензійних договорів. Тому порядок укладення ліцензійного договору визначається загальними положеннями Цивільного кодексу, згідно з якими договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною. До того ж пропозицію укласти договір може зробити кожна із сторін майбутнього договору [2].

Ще одним, не чітко врегульованим моментом щодо порядку укладення даного договору є вимога його форми.

Ліцензійний договір, як і інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, має бути укладений в письмовій формі. До того ж обов'язковою, з точки зору закону, є проста письмова форма договору, оскільки ні ЦК, ні спеціальним законодавством не встановлено вимоги щодо нотаріального посвідчення цих договорів. Водночас за домовленістю сторін ліцензійний договір також може бути нотаріально посвідчений.

Важливим є питання про державну реєстрацію ліцензійного договору, оскільки договір, який підлягає державній реєстрації, є укладеним з моменту його державної реєстрації (ч. 3 ст. 640 ЦК України). Крім того, державна реєстрація дає можливість прослідкувати зацікавленим особам, кому належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 1114 ЦК України, ліцензійні договори щодо розпорядження майновими правами не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом, тобто має факультативний, а не обов'язковий характер. Тому видається доцільним внести зміни в чинне законодавство, яке б встановило обов'язковість державної реєстрації ліцензійних договорів і тим самим унеможливило б зловживання з боку ліцензіара, адже ліцензіат мав би змогу прослідкувати перебіг майнових прав на даний об'єкт.

Так, наприклад, у Російській Федерації встановлено правило обов'язкової державної реєстрації ліцензійних договорів [5]. Отже, ліцензійний договір вступає в силу з моменту його реєстрації в Патентному відомстві РФ, незареєстровані договори вважаються недійсними.

Із прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо правової охорони інтелектуальної власності” [4] державна реєстрація ліцензійного договору здійснюється за бажанням однієї з сторін. Так, сторона ліцензійного договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про видачу ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності, шляхом публікації в офіційному бюлетені в обсязі та порядку, встановлених Державним департаментом інтелектуальної власності України, з одночасним внесенням таких відомостей до відповідного Державного реєстру. Основним правом ліцензіара, заради якого, власне, й укладається ліцензійний договір, є право на винагороду та інші виплати за використання предмета ліцензії. Порядок обчислення, розмір та строки виплат встановлюються умовами ліцензійного договору.

Ліцензіар має право самостійно або за погодженням іншої сторони визначати вид ліцензії, територію, у межах якої вона діятиме, а також строк її чинності, термін початку використання об'єкта права інтелектуальної власності та інші строки. Прикладом останніх можуть бути строки морального старіння, повного освоєння предмета ліцензії тощо. Важливо також передбачити правові наслідки спливу визначених строків.

У ліцензійному договорі можуть бути обмеження у використанні майнових прав ліцензіатом. До таких обмежень ліцензіар вдається з метою уникнення конкуренції ліцензіата. Обмеження може стосуватися обсягу випуску товарів або ліцензія обмежується тільки виробництвом продукції, яка використовуватиметься для певних цілей (наприклад, для виробництва ліків лише для людини, але не для тварин). Обмеження може стосуватися також використання предмета ліцензії на певному виробництві або продажу продукції на певній території.

За порушення умов ліцензійного договору для сторін настає договірна відповідальність, яка встановлюється за взаємною згодою ліцензіара та ліцензіата в договорі з урахуванням вимог законодавства.

Відповідно до Гл. 51 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; зміна умов зобов'язання; сплата не-

устойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.

У частині 2 ст. 1110 Цивільного кодексу України передбачено перший із названих правових наслідків: ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною умов договору. Це спеціальна норма до положень ст. 525 ЦК України, де вказано, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Сторона, яка порушила зобов'язання, має відшкодувати завдані цим збитки. Розмір збитків, завданих порушенням зобов'язання, доказується потерпілою стороною. Збитки визначаються з урахуванням ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення стороною, що порушила зобов'язання, вимоги потерпілої сторони у місці, де зобов'язання має бути виконане, а якщо вимога не була задоволена добровільно, – у день пред'явлення позову, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо за порушення зобов'язання встановлено неустойку (штраф, пеню), то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

Проте проблеми виникають не лише в питанні відшкодування збитків, а й в об'єктивності і професійності суддів при вирішенні спорів, що стосуються ліцензійних договорів, а також інших спорів, які мають відношення до захисту прав інтелектуальної власності. Так, у більшості країн під час розгляду даної категорії спорів використовується загально цивільна процедура в судах загальної юрисдикції. Однак у деяких країнах сформувалася система таких правовідносин у сфері охорони інтелектуальної власності, правове регулювання яких неможливо забезпечити лише засобами цивільного, кримінального та адміністративного процесуального права. І в таких

країнах, для вирішення такої категорії спорів існує система спеціальних судів.

Так, обґрунтованість виділення для розгляду спорів у сфері охорони інтелектуальної власності спеціалізованого суду підтверджує світовий досвід. Це дає змогу використовувати досвід їх вирішення, об'єднувати знання юристів і фахівців в окремих сферах техніки і загалом організувати швидкий, кваліфікований і справедливий розгляд. Так, судова практика свідчить, що суди загальної юрисдикції нині не мають можливості ефективно займатися такою складною категорією справ, як вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності. Це пов'язано з великою завантаженістю судів і відсутністю у суддів спеціальної підготовки у зазначеній сфері діяльності та іншими чинниками, тому вважаємо за доцільне створення системи спеціалізованих судів, які б вирішували дані спори.

Отже, на основі вищевикладеного ми прийшли до висновків, що було б доцільно встановити норми, які б регламентували порядок обов'язкової державної реєстрації ліцензійних договорів, що ускладнило б можливість порушення прав ліцензіара або ліцензіата. Необхідно вдосконалити механізм державної реєстрації.

Поряд з вищевикладеним вважаємо, що норми, які стосуються відповідальності за порушення умов ліцензійного договору потребують наукового осмислення і подальшого вдосконалення.

Окремої уваги заслуговує питання створення спеціалізованих судів з питань захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності. Так, обґрунтованість виділення для розгляду спорів у сфері охорони інтелектуальної власності спеціалізованого суду підтверджує світовий досвід. Це дає змогу використовувати досвід їх вирішення, об'єднувати знання юристів і фахівців в окремих сферах техніки і в цілому організувати швидкий, кваліфікований і справедливий розгляд.

Література

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – С. 461.
3. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.1993 р. у редакції Закону від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 37. – С. 307.
4. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо правової охорони інтелектуальної власності” від 22.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 35. – С. 271.
5. Правила рассмотрения и регистрации договоров об

уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, утвержденными Роспатентом 21.04.1995 г. // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. – 1995. – № 7-8. – С. 36.

6. Парижская конвенция про охрану промышленной собственности, подписана в Париже 20.03.1883 р. Дата набрання чинності для України – 25.12.1991 р. / Зб. нормативних актів з питань промислової власності / Уклад.: В. О. Жаров та ін.; За ред. В. Л. Петрова, В. О. Жарова. – К.: Вища шк., 1998. – С. 322-355.

7. Городисский М. Л. Лицензии во внешней торговле СССР. – М.: “Международ. отношения”, 1972. – 200 с.

8. *Богуславский М. М.* Международная передача тех.-
нологии: правовое регулирование. – М.: “Наука”, 1985.
– 345 с.

9. *Иванов И. Д., Сергеев Ю. Д.* Патенты и лицензии в
международной капиталистической торговле. – М.,
1966. – 345с.

Н. В. Фильк, О. С. Гусарева

Подходы к пониманию лицензионного договора и практика их составления.

В статье исследуется правовая природа лицензионных договоров. Анализируется состояние их правового обеспечения, акцентируется внимание на недостатках правового регулирования и предлагаются соответствующие изменения в действующее законодательство.