

**Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України**  
**Тернопільський національний економічний університет**  
**Юридичний факультет**  
**Кафедра цивільного права і процесу**

Дерех Марія Григорівна

**ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ**

**Спеціальність 7.060101 – Правознавство**

**Дипломна робота за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»**

Студентка групи ПРЦзс – 53  
Дерех М.Г.

---

**Науковий керівник:**  
к.ю.н., доц.  
І.С.Лукаsevич-Крутник

---

**Дипломну роботу допущено  
до захисту**  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 р.

Завідувач кафедри цивільного права та процесу  
к.ю.н., доцент В.М. Слома \_\_\_\_\_

**ТЕРНОПІЛЬ - 2012**

## ЗМІСТ

<b>Вступ</b> .....	4
<b>Розділ 1. Загальнотеоретична характеристика ліцензійного договору</b> .....	8
1.1. Поняття та правова природа ліцензійного договору.....	8
1.2. Види ліцензійних договорів. ....	23
Висновки до Розділу 1 .....	34
<b>Розділ 2. Сторони в ліцензійному договорі та порядок його укладення</b> ...	36
2.1. Сторони в ліцензійному договорі .....	39
2.2. Порядок укладення ліцензійного договору.....	41
Висновки до Розділу 2 .....	48
<b>Розділ 3. Зміст ліцензійного договору та відповідальність сторін за його порушення</b> .....	49
3.1. Істотні умови ліцензійного договору.....	49
3.2. Права та обов'язки ліцензіара і ліцензіата.....	68
3.3. Відповідальність сторін за порушення умов ліцензійного договору.....	78
Висновки до Розділу .....	83
<b>Висновки</b> .....	85
<b>Перелік використаних джерел</b> .....	88

## АНОТАЦІЯ

### **Ліцензійний договір в цивільному праві України.**

Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.060101 – Правознавство – Тернопільський національний економічний університет.

Робота присвячена дослідженню ліцензійного договору як одного із видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Дається поняття, види, досліджується юридична природа ліцензійного договору. Розглядається правова характеристика сторін в ліцензійному договорі та порядок його укладення. У роботі проаналізовано співвідношення ліцензійного договору з іншими видами договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та визначено істотні умови ліцензійного договору. Набули подальшого розвитку проблеми визначення об'єкта і предмета ліцензійного договору, співвідношення ліцензійного договору і договору про передачу ноу-хау. Досліджується комплекс прав і обов'язків ліцензіара і ліцензіата, їх відповідальність за порушення умов ліцензійного договору.

Ключові слова: ліцензійний договір, ліцензія, ліцензіар, ліцензіат, інтелектуальна власність, об'єкт права інтелектуальної власності.

## ВСТУП

**Актуальність обраної теми.** У зв'язку з переходом України до ринкової економіки питання використання об'єктів права інтелектуальної власності набули першочергового значення. Це пояснюється бурхливим розвитком інтелектуальної діяльності, яка зазнала якісних змін і набула значення не тільки для духовного світу людства, але й стала безпосередньою складовою сфери товарного виробництва, тобто інтелектуальний продукт став об'єктом економічного товарного обігу.

Сьогодні уже неспростовною є теза: успішний соціально – економічний розвиток нашої держави можливий лише за умови накопичення і використання інтелектуального потенціалу. Міжнародна практика свідчить, що найбільш швидким і ефективним способом досягнення сучасного рівня інтелектуального розвитку є придбання ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності, тобто укладення ліцензійних договорів.

За радянських часів відносини щодо результатів інтелектуальної діяльності не потребували особливого правового регулювання, оскільки існувала монополія держави на використання більшості об'єктів інтелектуальної діяльності. Тому як спадок Україна отримала відсутність вітчизняного досвіду ринкового регулювання відносин щодо використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Безумовно, новою віхою на шляху становлення практики договірної використання об'єктів права інтелектуальної власності стало закріплення в статті 41 Конституції України права кожної людини володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності [1]. Важливим кроком для застосування конструкції ліцензійного договору було прийняття 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», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про авторське право і суміжні права», де

закріплено право суб'єктів виключних прав надавати дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Вирішальне значення для врегулювання відносин між такими суб'єктами відіграло прийняття Цивільного кодексу України, де ліцензійний договір розглядається як самостійний цивільно–правовий правочин щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що існуюче на сьогодні правове регулювання ліцензійного договору не вирішує всіх проблем практики укладення та виконання цього правочину, містить колізії, потребує змін та доповнень. Використання конструкції ліцензійного договору є перспективним способом вкладення інтелектуальних інвестицій в розбудову економіки України.

**Метою дослідження** є комплексний і всебічний теоретичний аналіз правового регулювання ліцензійного договору як самостійного цивільно–правового договору і внесення конкретних пропозицій для вдосконалення такого правового регулювання.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі **завдання дослідження**:

1. проаналізувати визначення поняття ліцензійного договору, яке пропонується в науковій літературі та закріплюється законодавчо;
2. визначити юридичну природу ліцензійного договору і його місце в системі цивільно-правових договорів;
3. розглянути критерії поділу та специфіку окремих видів ліцензій і ліцензійних договорів;
4. дати правову характеристику сторін в ліцензійному договорі;
5. розглянути порядок укладення ліцензійного договору;
6. визначити істотні умови ліцензійного договору;
7. встановити предмет і об'єкт ліцензійного договору;
8. визначити комплекс прав і обов'язків ліцензіара і ліцензіата;
9. розглянути відповідальність сторін за порушення умов ліцензійного договору;
10. вивчити зарубіжний досвід правового регулювання ліцензійного договору і

порівняти його з правовим регулюванням в Україні.

**Об'єктом дослідження** є суспільні відносини, які виникають з приводу використання об'єктів права інтелектуальної власності.

**Предметом дослідження** є зобов'язальні правовідносини, які виникають між сторонами ліцензійного договору щодо використання об'єктів права інтелектуальної власності.

**Теоретичною основою дослідження** є праці таких науковців: Ч.Н.Азімова, Г.О.Андрошука, І.А.Безклубого, М.М.Богуславського, М.І.Брагінського, В.Г.Верднікова, Е.Я.Волинець-Руссет, Е.П.Гаврилова, М.В.Гордона, М.Л.Городисського, І.І.Дахно, В.А.Дозорцева, І.О.Зеніна, І.Д.Іванова, О.С.Йоффе, В.Г.Камишева, О.О. Красавчикова, В.М.Крижної, В.В.Луць, О.М.Мельник, С.Г.Михайлова, І.С. Мухамедшина, В.І. Мухопода, О.А.Підопригори, О.О.Підопригори, Б.Г.Прахова, С.І.Раєвича, Н.А.Райгородського, В.А.Рябова, В.О.Рясенцева, О.П.Сергєєва, Ю.Д.Сергєєва, Ю.І.Свядосц, А.М.Чепелевецького, О.А.Чобота, І.Я.Хейфеца, Г.Ф.Шершеневича, Р.Б.Шишки, Г. Штумпфа та ін.

**Методологічну основу дослідження** становлять сукупність універсальних діалектичних методів наукового пізнання реально існуючих явищ (аналіз, синтез, дедукція, індукція), загальнонаукових (опис, порівняння, спостереження) та спеціальних методів дослідження, зокрема історичного, порівняльно-правового, системно-структурного, структурно-функціонального, соціологічного аналізу та ін.

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає у тому, що в роботі здійснюється комплексне дослідження ліцензійного договору як одного із видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на основі положень чинного Цивільного кодексу України та іншого законодавства. У дослідженні дістало подальшого обґрунтування точка зору щодо визначення кола істотних умов ліцензійного договору та проаналізовано співвідношення ліцензійного договору з іншими видами договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Набули подальшого розвитку

проблеми визначення об'єкта і предмета ліцензійного договору, співвідношення ліцензійного договору і договору про передачу ноу-хау.

**Практичне значення одержаних результатів** полягає у тому, що висновки й рекомендації дипломної роботи можуть бути використані:

- в науково-дослідній сфері – для подальшого розвитку сучасної науки цивільного права в сфері права інтелектуальної власності;
- у правотворчій сфері – в процесі вдосконалення правового регулювання ліцензійного договору;
- у правозастосовній сфері – потенційними сторонами ліцензійного договору при укладенні таких договорів.

**Структура роботи** визначена метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що поєднують сім підрозділів, висновків, переліку використаної літератури (190 найменувань). Загальний обсяг роботи складає 104 сторінки.

# РОЗДІЛ 1

## ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ

### 1.1. Поняття та правова природа ліцензійного договору

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року, який набрав чинності 1 січня 2004 року [2], закріпив правове регулювання ліцензійного договору, розглядаючи його як один із видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Раніше ліцензійний договір було передбачено для винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, топографії інтегральних мікросхем та сортів рослин. Однак такому договору не було знайдено місця в системі договорів, визначених Цивільним кодексом 1963р., який втратив чинність [3]. Незважаючи на використання різних класифікаційних критеріїв, він залишився за межами системи договорів також і в працях М.І.Брагінського [52, 31], М.В.Гордона [67, 65], О.С.Йоффе [96, 84], О.О.Красавчикова [104, 127] та інших науковців. Лише В.Г.Вердников та О.Ю.Кабалкін, використовуючи критерій поділу спрямованість на досягнення певного правового результату (юридичну мету), як одну із груп виділяють «договори про надання прав на використання винаходу, на який видано патент (ліцензійні)» [54, 65].

Назва досліджуваного договору походить від латинського слова *licentia*, яке в перекладі на українську означає право, свобода, дозвіл [183, 512]. Вперше слово «ліцензія» з'явилося у Франції в XVII столітті в епоху Людовика XIV і було продуктом політики кольбернізму (названої іменем міністра фінансів Ж.Б.Кольбера), метою якої було зростання доходів шляхом досягнення активного торговельного балансу, збільшення експорту промислових виробів і скорочення імпорту товарів іноземного походження [74, 102]. У цьому ж столітті в Англії виник інститут ліцензійних договорів. Перші ліцензійні договори були зареєстровані в кінці XVIII ст. В другій половині XIX ст. сферою укладення таких



договорів були переважно внутрішні ринки країн, а з кінця XIX – початку XX ст. ліцензійні договори укладаються також між окремими державами [89, 55].

Масовому використанню ліцензійного договору передував досить тривалий етап соціально-економічних перетворень. До промислового перевороту суб'єктам права інтелектуальної власності з практичної точки зору раціональніше було застосовувати науково-технічне досягнення у власному господарстві і реалізувати отриману продукцію на ринку. В міру впровадження у виробництво досягнень науки і техніки стало доцільним користуватись перевагами, які надавались при видачі на підставі договору дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Лише після другої світової війни у зв'язку з науково-технічною революцією, зростанням виробництва, розподілом праці у сфері наукових досліджень значно активізувалася практика укладення міжнародних ліцензійних договорів. Вони стали використовуватися як один з ефективних способів економічного розвитку. У 1965р. в США було створено Міжнародне ліцензійне товариство, яке на сьогоднішній день об'єднує 25 національних та регіональних товариств [83, 120]. Тому в літературі період з середини 60-х років XX сторіччя пропонується називати «золотим віком» в історії досліджуваного правочину [110, 7].

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 ставало предметом наукових досліджень та дискусій. До речі, така ситуація і надалі залишається в багатьох розвинених країнах світу. Наприклад, у Великобританії, в якій ряд нормативних актів присвячені 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 відносять ліцензійний договір до так званих «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 [171, 7].

В міру розвитку науки та техніки поняття ліцензії та ліцензійного договору змінювалось. На думку М.М. Богуславського ці зміни відбувались у двох напрямках: перший – розширення обсягу науково-технічних знань, щодо використання яких надаються ліцензії; другий – збільшення обсягу прав, які передаються за договором. Він пропонує іншу назву цього правочину – договір про передачу і використання технології, технічних знань. Своєю позицією аргументує тим, що назва ліцензійного договору не відповідає його реальному змісту. Науковець дає вузьке і широке визначення поняття ліцензійного договору. У вузькому розумінні ліцензійним договором є правочин, згідно якого за визначену винагороду надається право на виробництво і продаж механізмів, устаткування, приборів, а також на використання технологічних процесів або способів, в основі яких містяться винаходи чи інші науково-технічні досягнення. У широкому значенні під ліцензійним договором слід розуміти договір, за яким одна сторона (ліцензіар або ліцензодавець) зобов'язана забезпечити другій стороні (ліцензіату або ліцензеотримувачу) такий статус, фактичний і правовий, 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 [47, 156]. Подібну точку зору відстоює Е.Я.Волинець – Руссет [57].

Спроби дати своє визначення ліцензійного договору містяться і в працях інших дослідників. Зокрема, М.Л. Городисський, І.Д. Іванов [68, 10] та А.Л.Косарев [102, 24] 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 (про обґрунтованість такої позиції законодавця йтиметься далі – прим. автора).

Існує точка зору, що під ліцензійним договором слід розуміти 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 [143, 177], В.Луць [119, 249], А.Сергєєв [159, 519], В.Крижна [110, 8], В.Герасименко, Е.Луб'яна, М.Солощук, Л.Федченко [65, 80]. 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 із аналізу зарубіжної практики, науковці зробили висновок, що «під ліцензійним договором розуміється правочин, відповідно до якої 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» [90, 55]. Цю точку зору поділяють П. Рубєє [69, 27], О. Веріна [55, 31], І. Безклубий [42, 251] та ін.

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, 461].

Ліцензійний договір регулюється нормами Глави 75 ЦК, яка розглядає його як один із видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності — це група договорів у сфері інтелектуальної власності, спрямованих на набуття, зміну або припинення майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності [106, 36].

Відповідно до ст. 1107 ЦК, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

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

Цей перелік не є вичерпним, оскільки законодавчо не можна передбачити все розмаїття договірних відносин у сфері інтелектуальної власності.

Правове регулювання ліцензійного договору в Україні якісно відрізняється від регулювання цього договору у сусідніх пострадянських державах. Так, Цивільний кодекс Російської Федерації не згадує ні про ліцензійні, ні про будь-які інші договори у сфері інтелектуальної власності [32, 285]. Поняття ліцензійного договору міститься у Патентному законі РФ, згідно якого за ліцензійним договором патентовласник (ліцензіар) зобов'язується надати право на використання охоронюваного об'єкта промислової власності в обсязі, передбаченому договором, іншій особі (ліцензіату), а останній зобов'язується вносити ліцензіару обумовлений договором платежі чи здійснювати інші дії, передбачені договором [33, 2].

Необґрунтованою видається позиція українського законодавця, який виділяє ліцензію як один із різновидів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, за яким особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право

на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері. ЦК містить колізію у визначенні самого поняття ліцензії, оскільки у ст. 1108 вона визначається як письмове повноваження, а в ст. 1109 – як дозвіл [134, 69]. Ч. 2 ст. 1108 ЦК зазначає, що ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Однак сама по собі ліцензія є одностороннім правочином і не може розглядатися як вид договору. Аналогічне розмежування можна провести на прикладі довіреності як одностороннього правочину і договору доручення.

Поділяти ліцензійний договір на просто ліцензію та ліцензійний договір не було ніякої необхідності [122, 7]. Доцільніше було б ліцензії і ліцензійний договір регулювати спільно [109, 68]. Введення в цивільно-правовий обіг поняття ліцензії як договору тільки внесе плутанину у правозастосовчу практику [124, 24].

Враховуючи вище вказане, пропоную внести наступні зміни до Цивільного кодексу України:

1. скасувати положення п.1 ч.1 ст.1107 ЦК України, де закріплено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності є самостійним видом договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності;
2. усунути колізію у визначенні поняття ліцензії, закріпивши у ч.1 ст.1108 ЦК України єдине визначення ліцензії як дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Для однозначного тлумачення ліцензійного договору і виділення його серед інших видів договорів необхідно з'ясувати його правову природу.

Визначення юридичної природи договору має важливе значення. Так, у правотворчій діяльності вона враховується при нормативному регламентуванні договорів, особливо якщо їх правове регулювання перебуває на стадії формування. У правозастосувальній діяльності визначення юридичної природи договорів є загальною передумовою для правильного застосування законодавства, яке їх регулює.

Якщо проаналізувати процес становлення цивільно – правових договорів, можна зробити висновок про існування певної закономірності при вирішенні

питання визначення їх правової природи. Як правило, спочатку нові договори підводилися під різновид уже відомих. У зв'язку з цим С.І.Рясич як загальний недолік юристів відзначав їх прагнення гарячково чіплятися за освячені традицією схеми, підводячи під них усе нове шляхом більш – менш довільних побудов [151, 6]. Звичайно, таку тенденцію можна пояснити економією правових форм [113, 120].

Виходячи з позицій М.В. Гордона, що для визначення юридичної природи нових договірних відносин – необхідно виявити, наскільки підпадають вони під уже відомі правові ознаки [67, 70], доцільно провести порівняльний аналіз ліцензійного договору з іншими найбільш близькими за змістом цивільно – правовими договорами. Це дасть можливість з'ясувати: може він бути врегульований вже наявними правовими нормами чи необхідна його самостійна регламентація.

У науковій юридичній літературі зустрічаються різноманітні думки щодо юридичної природи ліцензійного договору. Цей правочин розглядають як договір купівлі – продажу, майнового найму (оренди), підряду, договір доручення, комісії, товариства, договір про передачу ноу-хау, договір особливого роду (*sui generis*) або ж самостійний вид договору.

Визначення ліцензійного договору як договору купівлі – продажу було найбільш поширеним в ХІХ – на початку ХХ століття. Це було пов'язано із розумінням права інтелектуальної власності як права власності на річ (пропріетарна теорія) [123, 58]. Сьогодні з такою точкою зору можна зустрітися рідко, проте вона знайшла своє закріплення в американському праві [47, 161]. Вже згаданий вище французький юрист Рубье вважає, що у цивільному праві право на ліцензію є не речовим, а кредитним. Одночасно в доктринах права інших країн (Німеччини, Австрії, Швейцарії, Італії) більшість юристів розглядають право на ліцензію як речове або квазі – речове [69, 34]. Однак право інтелектуальної власності не можна розглядати як речове право, а наукове досягнення як річ [50, 174].

Ліцензійний договір та договір купівлі – продажу відрізняються за метою їх укладення (правовим результатом). Мета договору купівлі – продажу полягає у передачі права власності на річ від продавця до покупця, а ліцензійного – в забезпеченні можливості використання творчого результату іншою особою. Таким чином, за останнім із названих договорів ліцензіат не набуває права власності, що характерно для купівлі – продажу, а наділяється лише однією правомочністю власника – правом використання, тобто не відбувається передача правового титулу. При купівлі – продажу передається товар, майнові права, подвійне користування якими не допускається. На противагу цьому об'єкт виключного права може одночасно використовуватись самим ліцензіаром і з дозволу останнього – невизначеним колом осіб [85, 155]. При видачі дозволу сам результат науково – технічної діяльності, який не має речового змісту, залишається у ліцензіара. Тому не можна погодитися з думкою В.І.Мухопода, що в рамках реалізації ліцензійного договору фактично відбувається передача ліцензіату не лише права використання науково-технічного досягнення, але й частини власності на нього, що є основною ознакою договору купівлі – продажу [129, 41]. Герберт Штумпф з цього приводу зазначає, що навіть у тому випадку, коли в результаті видачі декількох ліцензій можливість застосування творчого досягнення самим ліцензіаром вичерпана, він як володілець патенту (свідоцтва) залишається носієм формального права [182, 34]. Тому на відміну від продавця за договором купівлі-продажу ліцензіару не байдужа подальша доля патенту (свідоцтва). Він продовжує підтримувати його в силі, вживає всіх необхідних заходів у випадку подачі позову про визнання його недійсним або порушень з боку інших осіб [113, 122].

Однією з основних відмінних ознак договору купівлі-продажу і ліцензійного договору є безповоротна зміна власника. Це означає, що майнові права переходять до покупця на весь час, а не протягом якого вони будуть існувати. І навпаки, ліцензіат по закінченні передбаченого договором строку зобов'язаний припинити використання творчого досягнення.

Крім того, купівля–продаж – акт одноразовий: він закінчується переходом права власності від продавця до покупця і, як правило, обмежений терміном обміну, а зобов'язання, які виникають за ліцензійним договором, тривають протягом визначеного періоду часу або усього строку дії ліцензії. Тому взаємовідносини сторін, як правило, не закінчуються наданням ліцензії, оскільки ліцензіар може продовжувати контролювати технологічний процес і якість продукції, що випускається за ліцензією, одержувати платежі тощо.

Поширеною є точка зору, згідно з якою ліцензійний договір повинен регулюватися положеннями договору найму (оренди) [120, 14]. Така доктрина існує у французькому і німецькому праві. Наприклад, французький юрист Філіп Ноель розглядає ліцензійні договори як договори оренди і застосовує до них норми Цивільного кодексу, які регулюють цей правочин [69, 34]. Німецький науковець Герберт Штумпф розрізняє договір найму і оренди. Посилаючись на німецьке законодавство, він зазначає, що ліцензійний договір не може бути договором найму, оскільки предметом останнього є речі, але не права. В німецькому законодавстві, як і в ЦК України, оренда прав має місце. Ліцензійний договір Штумпф вважає найбільш близьким до оренди. Проти «кваліфікації» ліцензійного договору як договору оренди він приводить лише той аргумент, що за договором оренди один і той же предмет не може бути переданий одночасно різним особам, повністю незалежним один від одного. Вирішальне значення має те, що у випадку надання ліцензії ліцензіату передається тільки право користування, а право власності залишається у ліцензіара. Таким чином, на думку Штумпфа, ліцензійний договір має основні ознаки, притаманні договору оренди [182, 35].

Справді, існує деяка схожість між цими договорами, оскільки в кожному з них відбувається тимчасове передання предмету. Так, за договором найму (оренди) у користування передається майно чи майнові права, а за ліцензійним договором – надається дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензія). Крім того, за бажанням сторін у цих договорах можна передбачити деякі права по розпорядженню. Йдеться про здачу майна у піднайом



– за договором майнового найму або видачу субліцензії за ліцензійним договором. Але таке розпорядження обмежене терміном дії й обсягом прав, що надаються за основним договором.

Оскільки за ліцензійним договором надається дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності, то після закінченні строку дії договору немає потреби в його поверненні, тоді як за договором найму наймач зобов'язаний повернути неспоживчу річ. Межі, в яких надається дозвіл, можуть стосуватися території, способів використання, галузі або сфери застосування винаходу, корисної моделі чи інших об'єктів права інтелектуальної власності [116, 109]. Тому ліцензійний договір може не супроводжуватися обмеженням права ліцензіара використовувати цей же об'єкт, у той час як передача речі за договором майнового найму виключає можливість її застосування іншою особою.

У деяких випадках в ліцензійному договорі передбачається не лише надання дозволу володільцем патенту (свідоцтва), але визначається і якість продукції, що випускається. Так, у ліцензійному договорі на знаки для товарів і послуг повинно бути обумовлено, що якість товарів і послуг, виготовлених або наданих за таким договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва, що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови [7, 36].

Всі дослідники юридичної природи ліцензійного договору основною відмінною ознакою цього договору від договору найму називають предмет: у ліцензійному договорі він нематеріальний, це певне науково-технічне досягнення, у договорі найму – матеріальний. Але новий Цивільний кодекс України вніс деякі зміни, закріпивши предметом договору найму (оренди): по-перше, неспоживчу річ (річ, яка визначена індивідуальними ознаками і зберігає свій первісний вигляд при неоднозначному використанні); по-друге, майнові права [2, 461]. Проте така новела не дає підстави для віднесення ліцензійного договору до договору найму (оренди) і співвідношення норм Глави 58 і Глави 75 як загальних і спеціальних. Наявність самостійного правового регулювання свідчить про те, що ліцензійний договір – самостійний договір. Сьогодні найбільш поширеним прикладом оренди майнових прав є оренда земельного паю.

Існує точка зору, що ліцензійні договори відносяться до договору підряду [86, 56]. При наданні дозволу ліцензіар може виконувати для ліцензіата певні роботи. Цей факт деякою мірою зближує ліцензійний договір з договором підряду. Однак учинення цих дій не є обов'язковим для досліджуваного договору, а лише може бути включене як одна з умов. Тому ця обставина не відіграє в ліцензійних відносинах такої суттєвої ролі, як у підрядних. Крім того, вважається загально визнаною матеріальна форма результату підрядних робіт, чого при видачі ліцензії може і не бути. За договором підряду підрядчик зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу (наприклад, виготовити якийсь предмет), а суть ліцензійного договору полягає саме в праві використання творчого досягнення.

Існують деякі риси схожості ліцензійного договору з фідучіарними договорами, оскільки в його основі часто лежать довірчі відносини між ліцензіаром і ліцензіатом. Зрозуміло, що суб'єкт виключних прав, надаючи дозвіл, ризикує. Особливо наглядно це виявляється у тих випадках, коли за ним зберігається лише формальне право (надається виключна ліцензія), і тому питання надійності ліцензіата й ефективності його діяльності надзвичайно важливі.

Але між цими договорами існують принципові відмінності. Так, за договором доручення повірений від імені і за рахунок довірителя має вчинити певні юридичні дії, в результаті яких права й обов'язки виникають безпосередньо у довірителя [2, 461]. При цьому предметом договору є надання нематеріальних посередницьких послуг. Метою договору комісії є юридичне оформлення відносин посередницької діяльності. За його допомогою в інтересах комітента і за його рахунок укладаються правочини від імені комісіонера [2, 461]. Щодо ліцензійного договору, то він забезпечує ліцензіату можливість практичного використання результату творчої діяльності у своїх інтересах.

У зв'язку з тривалими довірчими відносинами досліджуваний правочин має деякі риси схожості і з договором про спільну діяльність (простого товариства) [146, 210]. Особливо це виявляється, коли ліцензіар проводить навчання фахівців ліцензіата, допомагає у реалізації виробленої продукції, забезпечує його необхідним обладнанням, напівфабрикатами тощо. Однак ця аналогія має

настільки неістотне значення, що говорити про її вплив на вирішення питання про правову природу договору недоцільно. Пояснюється це тим, що на ліцензійні відносини не можна поширити норми договору про спільну діяльність, що стосуються ведення спільних справ учасників, їх майна, порядку покриття витрат, збитків тощо. Для досягнення мети учасники договору товариства так само, як і сторони в ліцензійному договорі, йдуть на певний ризик. Проте ці договори відрізняються тим, що сторони у договорі товариства спільними зусиллями досягають загальної мети, а в ліцензійному договорі сторони, як правило, мають різні інтереси — ліцензіар отримує винагороду, ліцензіат використовує об'єкт права інтелектуальної власності.

Таким чином, ліцензійний договір не є договором товариства, проте у деяких випадках може становити основу договору товариства, зокрема ліцензійні правовідносини засновників акціонерного товариства, яке у своїй господарській діяльності використовує винахід або інше науково-технічне рішення [42, 252].

Ліцензійний договір слід відрізнити від договору про передачу ноу-хау. У світовій практиці через відсутність безпосереднього захисту ноу-хау його передача здійснюється за спеціальним правочином чи ліцензійними договорами, які певною мірою забезпечують захист ноу-хау від розголошення [38, 31].

Незважаючи на багаточисленні наукові дослідження цього правочину [44, 38-45; 64, 29-33; 86, 54-59; 136; 155, 52-55], договір про передачу ноу-хау не знайшов свого законодавчого закріплення не лише в Україні, але й в більшості розвинених країн світу.

Хоча термін ноу-хау вживається у Законах України «Про режим іноземного інвестування» [13, 80], «Про інвестиційну діяльність» [14, 646], інших Законах, у міжнародних торговельних договорах між Україною і США, Україною і Європейським співтовариством, конвенціях про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, у підзаконних актах Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств.

Договір про передачу ноу-хау — це договір, за яким здійснюється передача права на використання повністю або частково конфіденційних знань, що містять

відомості технічного, технологічного, комерційного, виробничого, адміністративного, фінансового характеру, зацікавленим особам.

Основна відмінність договору про передачу ноу-хау від ліцензійного договору полягає в тому, що для ліцензійного договору достатньо надати дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності, а за договором про передачу ноу-хау необхідно виконати активні дії — розкрити певні знання, що зберігаються в режимі секретності. Тобто розмежування проводиться за об'єктом. Ліцензійний договір укладається стосовно зареєстрованих результатів творчої діяльності (винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин або об'єкти авторського права), а договір про передачу ноу-хау — стосовно секретної інформації. Досить часто ці відомості при бажанні можна було б запатентувати (наприклад, як винахід чи корисну модель), проте в кожній конкретній ситуації суб'єкт сам вирішує: чи розкрити ці знання суспільству і отримати патент (свідоцтво), чи більш доцільно залишити їх в режимі секретності. Доволі показовим є приклад секрету приготування напою "Кока-Кола" або складу французьких парфумів «Шанель №5». Якби ці відомості свого часу були запатентованими як винахід, то тепер вони були б суспільним надбанням, і будь-яка зацікавлена особа змогла б їх вільно використовувати [106, 38]. Водночас у разі залишення відомостей в режимі секретності існує постійна загроза їх втрати у зв'язку з можливістю паралельного винахідництва чи розкриттям іншими особами.

Аналіз чинного законодавства дає підстави для віднесення договору про передачу ноу-хау до інших договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності (ч.1 ст.1107 ЦК України).

Ліцензійний договір відрізняється від договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності (ст.1112 ЦК України). Відмінність полягає у тому, що на момент укладення останнього договору об'єкта права інтелектуальної власності не існує, сторони лише домовляються про його створення, хоча кінцевою метою цього договору є саме використання створеного об'єкта, тоді як за ліцензійним договором надається

дозвіл на використання вже існуючого об'єкта права інтелектуальної власності. Ці договори відрізняються і за суб'єктним складом. В договорі про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності з однієї сторони виступає творець, яким за чинним законодавством України про інтелектуальну власність може бути лише фізична особа. Тоді як в ліцензійному договорі ліцензіаром може бути будь – яка особа (фізична, юридична). Фізична особа – ліцензіар не завжди є творцем об'єкта права інтелектуальної власності. Спільним для порівнюваних договорів є те, що вони укладаються на визначений строк та з обов'язковою вказівкою способів та умов використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Ліцензійний договір відрізняється і від договору про передання виключних майнових прав (ст.1113 ЦК України). Основною відмінністю є те, що за ліцензійним договором ліцензіар надає дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності, тоді як договір про передання виключних майнових прав передбачає їх повну або часткову передачу (тобто відчуження виключних майнових прав). Ліцензійний договір має строковий характер, тобто після спливу строку договору ліцензіат позбавляється виключних майнових прав на певний об'єкт права інтелектуальної власності, тоді як за договором про передання виключних майнових прав інша сторона набуває виключні майнові права частково чи повністю безповоротно. Спільним для договорів є наявність у одній із сторін (ліцензіара – у ліцензійному договорі та особи, яка має виключні майнові права – у договорі про передання виключних майнових прав) виключних майнових прав.

Для ліцензійного договору, договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договору про передання виключних майнових прав спільним є те, вони є самостійними видами договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та регулюються Главою 75 Цивільного кодексу України.

Досліджуючи правову природу ліцензійного договору, деякі правники робили спробу компромісного вирішення цього питання. Висловлювалася думка,

що ліцензійний договір - це особлива форма договорів купівлі-продажу об'єктів промислової власності з елементами інших видів договорів (оренди, позики, договору товариства) [129, 42]. Інші вважають, що ліцензійний договір може трактуватися і як найм (оренда) майнового права, і як тимчасова купівля – продаж [86, 56]. Є точка зору, що ліцензійний договір являє собою не один, а декілька типів самостійних договорів, що входять до нового класу договорів про надання права використання нематеріальних благ, який формується у руслі розвитку сучасного правового механізму науково – технічного прогресу. Крім ліцензійного договору на використання об'єктів промислової власності, в цей клас як самостійні типи договорів входять авторський ліцензійний договір і договір про передачу ноу-хау [85, 155].

Ще одним підходом до встановлення юридичної природи ліцензійного договору є визначення останнього як договору особливого роду (*sui generis*), що втілює в собі умови різноманітних видів договорів. Так, швейцарські юристи Ерік Гамбургер і Ганс Дженні зазначають, що в швейцарському праві немає спеціальних норм, які б стосувалися ліцензійних договорів. Ці договори, як і інші контракти, регулюються Федеральним зобов'язальним законом, який містить як загальні положення щодо правочинів, так і спеціальні норми, які стосуються таких видів договорів як продаж, оренда, товариство та ін., з якими ліцензійні договори мають спільні риси, хоча вони розглядаються як договори *sui generis* (тобто договори особливого роду). Цю точку зору поділяє австрійський юрист Вольфганг Германн, спираючись на Цивільний кодекс Австрії. Аналогічну позицію відстоюють японські юристи на основі Глави III Цивільного кодексу Японії [69, 35].

Серед вітчизняних науковців ліцензійний договір як договір *sui generis* розглядали М.М.Богуславський [49, 55], Н.А.Райгородський [152], А.М.Чепелевецький [177, 6], І.А. Безклубий [43, 12] та ін.

Можна було б продовжити порівняльний аналіз. Проте з наведеного вище зрозуміло, що ліцензійний договір має деякі риси схожості з класичними

цивільно-правовими договорами. Однак цього недостатньо для віднесення його до одного із цих договорів чи їх різновиду.

Найбільш науково обґрунтованою і виправданою практикою, на нашу думку, є позиція науковців, які, розглядаючи юридичну природу ліцензійного договору, визначають його як самостійний цивільно – правовий договір. [47, 163; 77, 118; 127, 141]

Включення цього правочину до системи договорів, передбачених Цивільним кодексом України, пояснюється його цивільно-правовим характером. Так, за допомогою ліцензійного договору регламентуються майнові відносини між юридично рівними суб'єктам. При укладенні ліцензійного договору дотримується принцип свободи договору, оскільки сторони вільні в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору.

Наведені вище відмінності від інших цивільно – правових договорів та законодавчо встановлене регулювання досліджуваного правочину свідчать про те, ліцензійний договір є самостійним видом договору.

## **1.2. Види ліцензійних договорів**

Класифікація ліцензійних договорів шляхом виділення найбільш суттєвих їх особливостей і ознак відображає зміст і відмінності цих договорів та допомагає, таким чином, знайти оптимальні науково обґрунтовані рішення у складних практичних ситуаціях. З цієї точки зору класифікація має не лише теоретичне, а й важливе практичне значення.

В науковій літературі подаються різноманітні критерії поділу ліцензійних договорів на види.

Найбільш поширеними в світовій практиці є ліцензійні договори виключної та невиключної (простої) ліцензії [51, 40]. Вони відрізняються в залежності від того, в якій мірі виключена конкуренція ліцензіара і третіх осіб зі сфери діяльності ліцензіата. У юридичній літературі такі ліцензійні договори та ліцензії, які надаються за цими договорами, називають обмеженими. Окрім обмежених, виділяють повні ліцензійні договори та ліцензії. Критерієм поділу ліцензій та

ліцензійних договорів на обмежені та повні є обсяг прав, які передаються ліцензіату.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання об'єкта інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Цей вид ліцензії ще називають простою.

Відмінність виключної ліцензії від невиключної (простої) полягає перш за все у тому, що при виключній ліцензії ліцензіар сам не може використовувати предмет ліцензії у тих межах, що були визначені ліцензійним договором виключної ліцензії, і надавати право використання третім особам. Водночас ліцензіар може використовувати предмет ліцензії поза межами виключної ліцензії самостійно і надавати просту ліцензію (чи виключну) третім особам [92, 594-595]. Наприклад, якщо ліцензіар видав ліцензію на використання об'єкта інтелектуальної власності на території одного регіону країни, то він може видати просту чи виключну ліцензію на той самий об'єкт на території будь-якого іншого регіону цієї ж країни.

Виключна ліцензія може бути обмежена. Межі (рамки) виключної ліцензії стосуються: строку дії ліцензії; території, на яку поширюються надані права; способу використання охоронюваного об'єкта; обсягу використання предмета ліцензії. Обмеження можуть встановлюватись також щодо квоти на випуск виробів, ціни на вироблену за ліцензією продукцію та інших умов, які окреслюють виключні права ліцензіата та ліцензіара [72, 606].

Виключна ліцензія більш вигідна для ліцензіата, оскільки вона надає йому можливість для використання предмета ліцензії з найбільшою для себе вигодою.

Хоча найбільша кількість укладених в світі ліцензійних договорів – це договори виключної ліцензії [40, 163], в деяких країнах, зокрема Бельгії та



Голландії, про такі договори взагалі не згадується в законодавстві, на практиці вони не укладаються. Натомість в діловій практиці Японії серед ліцензійних договорів укладаються в основному договори виключної ліцензії [90, 59-61].

За договором про невиключну (просту) ліцензію ліцензіар передає право на використання об'єкта інтелектуальної власності ліцензіату, залишаючи за собою право на використання цього самого об'єкта, включаючи право надання ліцензій іншим особам. Сторони за таким договором мають взаємні права та обов'язки, тому особливістю простої ліцензії є її зобов'язальний характер [182, 50].

Зазвичай прості ліцензії надаються на виготовлення товарів масового вжитку, коли ліцензіар впевнений в тому, що ліцензіат не зможе повністю задовольнити попит на конкретному ринку. Тому ліцензіар за простою ліцензією залишає за собою право самому вийти на встановлений ринок з ліцензійним товаром чи надати таку можливість іншим ліцензіатам для повного задоволення попиту і отримання максимального доходу [57, 96].

В законодавстві України закріплено даний підхід до поділу ліцензійних договорів [2, 461]. Так, Цивільний кодекс України зазначає такі види ліцензій: виключна, невиключна та одинична. Водночас встановлюється презумпція: за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо за згодою сторін не встановлено інше. Допускається укладення ліцензійних договорів з передачею інших ліцензій, якщо це не суперечать законодавству.

В світовій практиці одиничну ліцензію як окремий вид не виділяють, оскільки за своєю суттю вона є різновидом виключної ліцензії. Така ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері. Позиція українського законодавця, який виділяє одиничну ліцензію як самостійний вид поряд з виключною ліцензією, видається необґрунтованим. Тому вважаємо за необхідне внести зміни в ч.3 ст.1108 Цивільного кодексу України, де зазначити, що одинична ліцензія є різновидом виключної.

В Законі України «Про авторське право та суміжні права» теж закріплюється поділ ліцензійних договорів на договори виключної та невиключної ліцензії. Стаття 32 вказаного Закону зазначає: передача права на використання твору іншим особам може здійснюватися на основі авторського договору про передачу виключного права на використання твору або на основі авторського договору про передачу невиключного права на використання твору [10, 214].

В практиці укладення ліцензійних договорів зустрічаються випадки об'єднання в одному договорі виключних і невиключних ліцензій. Такі правочини отримали назву ліцензійних договорів змішаних ліцензій. Як приклад наводиться надання за одним ліцензійним договором одночасно виключної ліцензії на виробництво, використання і продаж продукції на території однієї чи декількох країн та невиключної ліцензії на виробництво і продаж продукції на території інших країн [69, 53-54].

В міжнародно – правовій практиці відомі так звані повні ліцензії. Повна ліцензія — це дозвіл на використання охоронюваного об'єкта на весь строк чинності патенту (свідоцтва) і в повному обсязі. Фактично володілець повної ліцензії виступає в якості володільця патенту (свідоцтва), а останній позбавляється права використовувати та розпоряджатися своїм досягненням.

В останні роки договір повної ліцензії поступово втрачає своє значення, його застосування зменшується. Це зумовлюється тим, що економічна ситуація в сучасних умовах досить динамічна. Умови, на яких був укладений договір повної ліцензії, згодом можуть бути вже не такими вигідними, але їх зміна не можлива без згоди сторін. Договори, укладені на тривалий термін, перестали задовольняти міжнародний обіг патентів (свідоцтв).

За об'єктом ліцензійні договори поділяють на :

1. ліцензійні договори на винаходи, корисні моделі;
2. ліцензійні договори на промислові зразки;
3. ліцензійні договори на торгівельні марки;
4. ліцензійні договори на топографії інтегральних мікросхем;

5. ліцензійні договори на сорти рослин;
6. ліцензійні авторські договори.

Слід зазначити, що у ЦК відбулось розширення сфери застосування ліцензійного договору. Якщо у спеціальному законодавстві про інтелектуальну власність та в спеціальній літературі розрізняється ліцензійний договір у сфері авторського права [46, 256; 60, 5-6; 61, 91; 62, 203-211; 71, 216; 73, 85-98; 76, 45-47; 82, 118; 94, 40-43; 98, 44; 99, 67-68; 168, 40; 138, 354-359; 139, 96; 144, 3; 163, 481-485; 164, 420; 165, 445-463; 166, 414-418; 167, 469-470; 180, 36; 184, 23-24] та ліцензійний договір у сфері промислової власності, то ЦК закріплює універсальну конструкцію ліцензійного договору, який застосовується як до об'єктів авторського права, так і промислової власності [133, 822].

За наявністю правової охорони (або способом охорони) об'єкта ліцензійного договору останні поділяються на:

1. патентні ліцензійні договори;
2. безпатентні ліцензійні договори.

Патентними ліцензійними договорами називаються правочини, об'єкти яких захищені охоронюваними документами (патентами, свідоцтвами).

Безпатентними ліцензійними договорами називаються правочини, об'єкти яких не захищені охоронюваними документами.

Якщо об'єкти права інтелектуальної власності захищені в країні ліцензіата та інших країнах, передбачених ліцензійним договором, то віднесення такого договору до групи патентних ліцензійних договорів не викликає сумніву. Спірним є питання: до яких – патентних чи безпатентних – відносити ліцензійні договори, якщо їх об'єкт захищений охоронюваним документом в інших країнах, а в країні ліцензіата та країнах, передбачених ліцензійним договором, не захищений. Тому об'єкт ліцензійного договору може бути безперешкодно використаний конкурентами ліцензіата.

Враховуючи те, що охорона об'єкта ліцензійного договору впливає на ціну ліцензії і створює привілейоване становище ліцензіату для збуту продукції на ринку, а її відсутність не перешкоджає конкурентам ліцензіата працювати на тому

ж ринку, ліцензійні договори, об'єкти яких не захищені в країні ліцензіата та країнах, передбачених ліцензійним договором, слід відносити до безпатентних [100, 144-145].

До безпатентних ліцензійних договорів відносять:

1. ліцензійні договори, об'єкти яких ще не запатентовані, або патентні заявки подані, але патенти ще не видані;
2. договори про передачу ноу-хау [42, 258-259].

Деякі науковці до безпатентних ліцензійних договорів відносять послуги типу «інжиринг» [39, 99].

«Інжиринг» включає послуги наступних видів: оцінка технічних та економічних можливостей організації виробництва, проектування устаткування і приміщень для його розміщення, проведення дослідницьких робіт, розробка інструкцій, консультації, експертні висновки щодо внесених ліцензіаром змін у технічну документацію тощо [103, 51]. Реалізація ліцензійних договорів часто пов'язана зі здійсненням ліцензіаром таких послуг. Як правило, умови про це закріплюються в тексті ліцензійного договору. Тому виділення послуг типу «інжиринг» як безпатентного ліцензійного договору є необґрунтованим.

Поділ ліцензійних договорів на патентні та безпатентні можна критикувати, оскільки безпатентні договори, а саме договори про передачу ноу – хау за чинним законодавством відносяться до групи інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Проте такий підхід до визначення видів ліцензійного договору часто зустрічається в науковій літературі і має право на існування.

Крім патентних та безпатентних, виділяють комплексні ліцензійні договори, в яких право використання запатентованих об'єктів інтелектуальної власності поєднується з правом використання ноу-хау, до того ж останнє має більш важливе значення [47, 164].

За відплатністю ліцензійні договори поділяються на дві групи:

1. відплатні ліцензійні договори;
2. невідплатні ліцензійні договори.

Цивільний кодекс України у ч. 3 ст. 1109 як обов'язкову умову ліцензійного договору визначає розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності. Навіть якщо в ліцензійному договорі не буде зазначена плата, за законодавством України він вважатиметься відплатним, оскільки згідно Цивільного кодексу України договір є відплатним, якщо інше не встановлено самим договором, законом або не впливає із суті договору (презумпція відплатності договору). Якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору [2, 461].

У світовій практиці зустрічаються і невідплатні ліцензійні договори. Невідплатна ліцензія може видаватись на право використання виключних прав за умови, що ліцензіат купуватиме у ліцензіара, наприклад, напівфабрикати для виготовлення напою «Кока-кола» [177, 15].

За законодавством України для того, щоб вважати ліцензійний договір невідплатним, сторони повинні передбачити це безпосередньо в умовах договору. Але тоді він відноситиметься не до ліцензійних, а до групи інших договорів щодо розпорядження майновими правами в сфері інтелектуальної власності. В такому випадку використовувати термін «ліцензійний договір» є юридично неправильно, тому пропонуємо називати такий правочин безоплатним договором про надання ліцензії.

За способом комерційної реалізації або в залежності від того, чи є ліцензійний договір самостійним чи входить в інший договір більш загального типу, розрізняють:

1. «чисті» ліцензії;
2. супутні ліцензії.

Ліцензія вважається «чистою», якщо метою договору є передача прав на використання об'єкта права інтелектуальної власності в межах самостійного ліцензійного договору, а не за іншими договорами.

Супутні ліцензії передбачають передачу прав на використання об'єкта права інтелектуальної власності в ліцензійній формі за іншими правочинами [75, 26].

За умовам надання виділяються такі види ліцензійних договорів:

1. субліцензійні договори;
2. «відкриті» ліцензійні договори;
3. перехресні ліцензійні договори;
4. поворотні ліцензійні договори.

Ч. 2 ст. 1109 ЦК закріплює один з різновидів досліджуваного правочину – субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензіату). Укладення субліцензійного договору можливе тільки у випадках, прямо передбачених у ліцензійному договорі між ліцензіаром і ліцензіатом. При цьому оскільки субліцензіат не перебуває у безпосередніх договірних відносинах з ліцензіаром, відповідальність перед останнім за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. Зазвичай за субліцензійним договором надається проста ліцензія [40, 87].

Деколи субліцензійний договір називають «залежною» ліцензією, оскільки умови і об'єм прав, які ним передаються, безпосередньо залежать від основного ліцензійного договору між ліцензіаром та ліцензіатом [90, 60]. У випадку визнання недійсним чи закінчення строку дії основного ліцензійного договору субліцензійний втрачає свою силу [182, 141].

Чинне законодавство України про промислову власність містить положення про так звану «відкрити» ліцензію, за якою володілець охоронюваного документу на об'єкт промислової власності (крім патентів на секретні об'єкти промислової власності) має право подати до Державного департаменту інтелектуальної власності України для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання об'єкта промислової власності [30, 370; 31, 369]. Тут прослідковуються спільні риси з публічною офертою. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з володільцем охоронюваного документу договір про платежі. Якщо жодна особа

не виявила бажання скористатися оголошеним дозволом, володілець охоронюваного документу може подати письмове клопотання про відкликання своєї заяви.

Практика виробила ще один вид ліцензійних договорів - перехресні ліцензійні договори, за якими здійснюється взаємне надання виключних прав володільцям охоронюваних документів у тому разі, якщо вони не можуть здійснювати виробничу або господарську діяльність, не порушуючи прав один одного. За одним ліцензійним договором володілець одного патенту (свідоцтва) є ліцензіаром, а за іншим – ліцензіатом, відповідно володілець іншого патенту (свідоцтва) за першим є ліцензіатом, а за другим – ліцензіаром. Така взаємна передача прав контрагентами може бути оформлена не лише двома, а й одним ліцензійним договором [57, 102].

В юридичній літературі виділяють поворотні ліцензійні договори. Цей договір надає ліцензіару право на використання об'єктів техніки або технології, розроблених ліцензіатом на базі знань, отриманих ним за основним ліцензійним договором.

Залежно від стадії договірних відносин виділяють такі ліцензійні договори:

1. попередній ліцензійний договір;
2. основний ліцензійний договір;
3. опціонний ліцензійний договір.

Попередній ліцензійний договір містить зобов'язання укласти в майбутньому ліцензійний договір при настанні певних обставин на умовах, встановлених цим договором. В попередньому договорі ліцензіат зобов'язується не повідомляти, не розголошувати і не використовувати до моменту укладення ліцензійного договору відомостей, отриманих від ліцензіара, які мають конфіденційний характер, а ліцензіар протягом цього часу зобов'язується не вести переговори з іншими потенційними ліцензіатами [47, 166]. Укладення попереднього ліцензійного договору не є обов'язковим для укладення власне ліцензійного договору.

Ліцензійний договір має назву основного, якщо перед його укладенням між ліцензіаром та ліцензіатом як потенційними сторонами був укладений попередній ліцензійний договір.

Крім попереднього та основного, проміжною стадією на шляху до укладення ліцензійного договору називають опціонний договір. Деякі науковці відносять його до особливого виду ліцензійного договору [39, 100]. Він укладається, коли ліцензіат не впевнений, чи укладатиме основний ліцензійний договір в майбутньому. Опціонний договір надає ліцензіату право на більш детальне ознайомлення з об'єктом права інтелектуальної власності, а також може містити положення про переважне право на укладення договору. При цьому потенційний ліцензіат, як правило, сплачує ліцензіару за це певну суму. В тексті опціонного договору вказується, що майбутній ліцензіат не має права передавати будь – кому відомості, отримані від ліцензіара, а також використовувати їх самостійно, якщо основний ліцензійний договір не буде укладено.

Конструкція ліцензійного договору використовується лише у випадку надання добровільної ліцензії. Що стосується примусових ліцензій, то підставою їх видачі є рішення компетентного державного органу.

Вважається, що інститут примусових ліцензій виник на базі вимоги про обов'язкове використання об'єкта права інтелектуальної власності, на який видано патент (свідоцтво). Тут відбувається несумісне поєднання слів. З одного боку – це дозвіл, а з іншого — володілець охоронюваного документа не має права вибору, він зобов'язаний дозволити іншим особам використовувати результат своєї творчої діяльності. Примусові ліцензії спрямовані проти зловживання з боку володільців патентів (свідоцтв), які можуть свідомо гальмувати розвиток місцевої промисловості. Тому у більшості країн світу однією з найважливіших умов чинності патентної монополії є використання об'єкта в обсягах, що задовольняють потреби національного ринку. Паризька конвенція (ст. 5-А) передбачає за порушення цієї умови як санкцію можливість видачі примусової ліцензії [19, 322-355].



На сьогоднішній день інститут примусових ліцензій існує в майже всіх зарубіжних країнах. Виняток складає законодавство США [112, 144].

Примусову ліцензію може бути видано у разі невикористання об'єкта промислової власності без поважних причин протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту (свідоцтва), або від дати, коли використання об'єкта права інтелектуальної власності було припинено. Будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати даний об'єкт, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на його використання. Суд може прийняти рішення про надання такого дозволу (примусової ліцензії) за таких умов: із володільцем охоронюваного документу не вдалося досягти згоди про укладення ліцензійного договору; володільць охоронюваного документу не зміг довести, що факт невикористання об'єкта зумовлений поважними причинами.

В умовах воєнного чи надзвичайного стану, а також з мотивів надзвичайної суспільної необхідності Кабінет Міністрів України має право дозволити використання об'єкта права інтелектуальної власності визначеній ним особі без дозволу володільця охоронюваного документа. Такий дозвіл також надається на умовах невиключної ліцензії, але з виплатою володільцю документа відповідної компенсації [25, 163].

Тут прослідковується розширення підстав видачі ліцензії, оскільки останні видаються не за договором, а за рішенням суду чи адміністративним актом.

Однак слід мати на увазі, що права ліцензіата за примусовою ліцензією будь-якого виду обмежені. Наприклад, він не має права видавати субліцензії, і, як правило, збут продукції, що випускається, обмежений територією держави, де видана ліцензія тощо. Ліцензіат не має можливості сприйняти досвід і знання, які є у володільця патенту (свідоцтва). А між тим дуже складно освоїти об'єкт права інтелектуальної власності тільки на основі охоронюваних документів, зміст яких дає лише стислий опис суті творчого результату. У зв'язку з цим вважається, що примусові ліцензії практично втратили своє значення.

Це найбільш поширені види ліцензійних договорів, відображені в законодавстві та вироблені міжнародною практикою.

З розвитком ринку інтелектуальної власності на території України доцільно було б чітко закріпити у спеціальному законодавчому акті основні види ліцензійних договорів, що давало б можливість контрагентам у більшій мірі визначатися і врахувати свої інтереси при укладенні такого договору.

### **Висновки до Розділу 1**

1. Ліцензійний договір є самостійним цивільно – правовим договором. Включення цього правочину до системи договорів, передбачених Цивільним кодексом України, пояснюється його цивільно-правовим характером. Так, за допомогою ліцензійного договору регламентуються майнові відносини між юридично рівними суб'єктам. При укладенні ліцензійного договору дотримується принцип свободи договору, оскільки сторони вільні в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні істотних умов .

2. Цивільний кодекс України розширив сферу застосування досліджуваного правочину, закріплюючи універсальну конструкцію ліцензійного договору, який застосовується як до об'єктів авторського права, так і промислової власності.

3. Конструкція ліцензійного договору використовується лише у випадку надання добровільної ліцензії. Підставою видачі примусових ліцензій є рішення суду чи адміністративний акт, виданий компетентним державним органом.

4. Цивільний кодекс України чітко не визначає критерії поділу і види досліджуваного правочину, проте його аналіз дає підстави поділяти ліцензійні договори в залежності від виду ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності, яка видається за цим договором. У ЦК передбачені такі види ліцензій: виключна, одинична та невиключна. Одинична ліцензія за своєю суттю є різновидом виключної ліцензії. Тому пропонується внести зміни в ч.3 ст.1108 Цивільного кодексу України, де зазначити, що одинична ліцензія є різновидом виключної.

5. Ліцензія є одностороннім правочином і не може розглядатися як самостійний вид договору щодо розпорядження майновими правами

інтелектуальної власності. Пропонуємо внести наступні зміни до Цивільного кодексу України:

- скасувати положення п.1 ч.1 ст.1107 Цивільного кодексу України, де закріплено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності є самостійним видом договору щодо розпорядження майновими інтелектуальної власності;
- усунути колізію у визначенні поняття ліцензії, закріпивши у ч.1 ст.1108 Цивільного кодексу України єдине визначення ліцензії як дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

6. З розвитком ринку інтелектуальної власності на території України доцільно було б чітко закріпити у спеціальному законодавчому акті основні види ліцензійних договорів, що давало б можливість контрагентам у більшій мірі визначатися і врахувати свої інтереси при укладенні такого договору.

## РОЗДІЛ 2.

### СТОРОНИ В ЛІЦЕНЗІЙНОМУ ДОГОВОРІ ТА ПОРЯДОК ЙОГО УКЛАДЕННЯ

#### 2.1. Сторони в ліцензійному договорі

Учасниками правовідносин при видачі ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності 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).

Теорія виключних прав є поширеною у сучасній цивілістичній науці. Її прибічники підкреслюють, що специфіка результатів інтелектуальної діяльності як нематеріальних об'єктів потребує свого окремого правового механізму [45, 155]. Як зазначає професор В.А. Дозорцев, основу правового забезпечення ринкового механізму традиційно складало право власності, пристосоване до обмежених у просторі речей, у зміст якого входять право володіння, користування і розпорядження. Для нематеріальних речей, необмежених у просторі, цей механізм не підходить. Так, володіння як фізичного панування над річчю тут взагалі немає, і не може бути, оскільки немає самої речі, існують лише доступність і відомість, які в силу необмеженості об'єкту в просторі може одночасно мати невизначене коло осіб.

Немає і не може бути правомочності користування, передумовою якої є володіння. Є інша правомочність — використання, яка відрізняється не тільки найменуванням. За своїми натуральними властивостями нематеріальний об'єкт може бути використаний одночасно необмеженим колом осіб.

Третя правомочність — розпорядження — має інший зміст: правоволоділець може не тільки передати своє право іншій особі, але й надати право використання, залишивши його за собою, лишаючись правоволодільцем. Більш

того, він може надати аналогічні права досить широкому колу осіб. Також до інтелектуальних прав не можуть застосовуватися речеві способи захисту прав [78, б].

Таким чином, для товарного обороту інтелектуального продукту потрібно абсолютне або аналогічне йому право. Таку роль відіграє право, яке з точки зору його юридичного змісту називається «виключне».

Класик цивілістики Г.Ф.Шершеневич зазначав, що виключні права відносяться до абсолютних, причому є їх різновидом, що відрізняються від права власності. Він зазначає, що мета юридичного захисту для цієї групи прав полягає у наданні «відомим особам виключної можливості здійснення відомих дій із заборонаю всім іншим можливості наслідування ... ці права слід було б назвати виключними» [179, 70].

Отже, за правоволодільцем закріплюється виключне право, відповідно до якого право використання результату інтелектуальної діяльності належить правоволодільцеві і тільки йому, ніхто інший не в праві здійснювати таке використання без дозволу правоволодільця. Тобто, виключно правоволодільець може розпорядитися правом використання результату інтелектуальної діяльності, причому використання має дві форми — відчуження права і надання права використання, із збереженням права в цілому за правоволодільцем.

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, 461]. 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 чинного законодавства є автор, виконавець, винахідник, тобто у будь – якому випадку фізична особа. За певних умов виключні майнові права інтелектуальної власності можуть набуватися також іншими особами, в тому числі юридичними. Так, роботодавець стає володільцем патенту(свідоцтва), якщо певний об'єкт права інтелектуальної

власності створений у зв'язку з виконанням працівником його трудових обов'язків, для реалізації яких він був прийнятий на роботу [115, 59]. 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 якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором або законом [2, 461].

Суб'єктний склад правовідносин при видачі ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності може характеризуватися певними особливостями. Зокрема, тоді, коли згаданий вище об'єкт належить кільком особам спільно (наприклад, право співавторів на створений у співавторстві твір [2, 461]). У цьому випадку право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно [2, 461]. Тобто від імені ліцензіара виступатимуть всі особи, яким спільно належить право інтелектуальної власності на певний об'єкт.

Суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління. Організації колективного управління створюються суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав та мають статус юридичної особи. Однією із функцій таких організацій є укладення договорів про використання переданих їм в управління прав, в тому числі ліцензійних договорів, але лише на умовах невиключних ліцензій. При цьому ліцензіаром все одно буде виступати відповідний суб'єкт авторського та (або) суміжних прав [10, 214].

Прикладом управління майновими правами суб'єктів авторського права та суміжних прав організаціями колективного управління є наведена нижче справа.

Вищий господарський суд України розглянув касаційну скаргу державного підприємства «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі — ДП «УААСП») до підприємства кабельного телебачення товариства з обмеженою відповідальністю «АРТ-ТБ» (далі — ТОВ «АРТ-ТБ») про стягнення авторської винагороди в сумі ХХХ грн.

Рішенням господарського суду Донецької області, залишеною без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду у цій справі в задоволенні позову ДП «УААСП» відмовлено. Рішення та постанова мотивовані тим, що позивач не довів наявності у нього повноважень на представництво інтересів авторів.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ДП «УААСП» просило рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційної інстанції скасувати і передати справу на новий розгляд до господарського суду Донецької області. Скаргу мотивовано тим, що судовими інстанціями неповно з'ясовані всі обставини справи, а висновки, яких дійшов суд, не відповідають обставинам справи.

Вищий господарський суд України в процесі розгляду скарги з'ясував наступне.

Судом першої інстанції у справі встановлено, що між позивачем та відповідачем було укладено ліцензійний договір про виплату авторської винагороди за публічне сповіщення обнародуваних творів (далі — договір); позивачем не виконано ухвали господарського суду Донецької області та не подано до суду договорів, укладених між ним та суб'єктами авторського права, згідно з якими позивач управляє майновими правами суб'єктів авторського права; позивачем не подано документів, що свідчили б про публічне сповіщення відповідачем творів, управління авторськими правами на які належать позивачу; позивач не довів порушення його прав та не надав доручень авторів, від імені яких він виступає.

Причиною спору в цій справі стало питання про наявність у відповідача – ТОВ «АРТ-ТБ» обов'язків щодо сплати авторської винагороди позивачу – організації колективного управління майновими правами ДП «УААСП».

Як впливає зі змісту Закону України «Про авторське право та суміжні права», організації колективного управління повинні довести наявність у них прав на управління авторськими правами певного кола авторів, а у свою чергу особи, які використовують твори, виконання, програми мовлення, примірники фонограм (відеограм), повинні надавати певні звіти цим органам. Саме зі змісту цих звітів та

наявності в організації колективного управління прав на представництво інтересів авторів, твори яких зазначено у звітах, можна дійти висновку про правомірність вимог позивача та необхідність їх задоволення чи відмови в їх задоволенні. Проте судові інстанції неповно та односторонньо дослідили обставини справи. Зокрема, незважаючи на те, що і Законом України «Про авторське право та суміжні права», і договором передбачено обов'язок саме відповідача надавати звіти про використання творів, виконання, програми мовлення, примірники фонограм (відеограм), судом такі звіти було витребувано лише у позивача, що порушило принцип змагальності сторін та не відповідає вимогам Закону України «Про авторське право та суміжні права».

З огляду на викладене Вищий господарський суд України касаційну скаргу ДП «УААСП» задовольнив: рішення господарського суду Донецької області та постанову Донецького апеляційного господарського суду скасував; справу передав на новий розгляд до господарського суду Донецької області [186, 788-792].

Ліцензіатом є особа, якій надається дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензія) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства. Ним може бути як фізична особа (наприклад, виконавець, якому автор твору надає дозвіл публічно виконувати цей твір), так і юридична особа (наприклад, товариство, яке одержує від володільця патенту дозвіл на використання винаходу), а також держава, інтереси якої представляє уповноважений орган.

Іноземні громадяни та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права. Отже, вони також можуть бути учасниками ліцензійних правовідносин, виступаючи однією із сторін у договорі – ліцензіаром або ліцензіатом.



## 2.2. Укладення ліцензійних договорів

Укладаючи ліцензійний договір, сторони керуються принципом свободи договору. Однак є певні обмеження у випадку специфіки об'єкта. Так, стосовно секретного винаходу чи корисної моделі можна видати ліцензію або передати майнові права тільки за погодженням з Державним експертом з питань таємниць [5, 307].

Цивільний кодекс та спеціальне законодавство, яке 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 яких 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, 461].

У науковій літературі висвітлюються різні підходи до виділення етапів укладення ліцензійного договору.

Голова Комісії з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати О. Пічкур основними етапами укладення ліцензійного договору називає:

1. вивчення ринку наукоємної товарної продукції, підбір об'єктів права інтелектуальної власності для здійснення ліцензійних операцій;
2. техніко-економічне обґрунтування здійснення операцій за результатами патентно-кон'юнктурних досліджень;
3. виявлення і підбір необхідних ліцензійних партнерів шляхом здійснення презентацій та реклами технологій та їх об'єктів, зокрема об'єктів права інтелектуальної власності, або шляхом активної участі у таких заходах, вивчення рекламної інформації, різних каталогів, використання посередницьких послуг;
4. підготовка і проведення попередніх переговорів стосовно укладення ліцензійного договору, підписання спочатку Протоколу про наміри, а в подальшому — опціонного договору з метою додаткового техніко —

економічного дослідження характеристик пропонованого об'єкта, обґрунтування наступних умов ліцензійного договору, ухвалення остаточного рішення, ухвалення у разі потреби контрферти (заяви про прийняття пропозиції укласти договір на інших умовах) [145, 43].

Питання укладення ліцензійних договорів обговорювалось і в радянській літературі. Так, Воробйова О.В. процес укладення ліцензійного договору поділяє на такі стадії: підготовка пропозиції про видачу дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності; проведення переговорів з потенційним ліцензіатом; укладення ліцензійного договору [59, 54]. Абрамова Л.Н. виділяє такі чотири етапи підготовки ліцензійних договорів: укладення передліцензійного договору (згідно чинного законодавства це попередній договір); дослідження об'єкта, права на використання якого передаються за ліцензійним договором; оцінка вартості використання об'єкта права інтелектуальної власності; укладення ліцензійного договору [35, 41-44].

Основними факторами, які сприяють успішному укладенні ліцензійного договору, є значущість науково-технічного досягнення, його ефективність, надійний правовий захист, освоєність у виробництві. Наявність охоронюваного документу (патенту, свідоцтва) на об'єкт права інтелектуальної власності серйозно впливає на ціну цього договору.

Під час підготовки до видачі ліцензії на використання конкретного науково-технічного досягнення складається його рекламно – технічний опис і техніко – економічне обґрунтування ефективності використання. При цьому необхідно подбати про конфіденційність, щоб інформація, яка міститься в цих документах, сприяла формуванню у потенційного ліцензіата рішення про доцільність укладення договору, але її було недостатньо для самостійного використання запропонованого об'єкта [140, 180].

При визначенні доцільності укладення ліцензійного договору для ліцензіата важливу роль відіграють два фактори: по-перше, економічна доцільність, тобто наскільки нижчий розмір ліцензійної плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності від затрат на проведення науково – дослідних робіт,

якщо подібний об'єкт права інтелектуальної власності можна розробити своїми силами; по-друге, якою є економія часу у випадку використання об'єкта права інтелектуальної власності за ліцензією порівняно з часом, потрібним для розробки і впровадження подібного об'єкта права інтелектуальної власності [40, 160].

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. [133, 818] Водночас за домовленістю сторін ліцензійний договір також може бути нотаріально посвідчений [2, 461].

Для досліджуваного правочину встановлені спеціальні правові наслідки стосовно недотримання письмової форми: у разі недодержання письмової форми ліцензійного договору такий договір є нікчемний (ч.2 ст.1107 ЦК). А нікчемним Цивільний кодекс називає такий правочин, недійсність якого встановлена законом, і визнання такого правочину недійсним судом не вимагається (ч.2 ст.215 ЦК).

Ліцензійний договір вважається укладеним з моменту погодження сторонами істотних умов договору, тобто є консенсуальним договором. За загальним правилом умови договору повинні бути викладені у письмовій формі і підписані сторонами [5, 307; 6, 34; 7, 36; 8, 28]. Як виняток, законом можуть бути встановлені випадки, коли зазначений договір укладається усно. Зокрема, Закон України «Про авторське право та суміжні права» зазначає, що в усній формі може укладатись договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо) [10, 214].

Ліцензійні договори можуть укладатись на підставі типових ліцензійних договорів. Слід зазначити, що за часів існування СРСР роль типових договорів у регулюванні договірних відносин у сфері інтелектуальної власності була надзвичайно великою [169, 44-49]. Це стосувалося насамперед авторських договорів. Затверджені у встановленому порядку типові авторські договори мали силу підзаконних нормативно-правових актів і були важливою гарантією прав

авторів у відносинах з видавництвами та іншими організаціями, що укладали авторські договори. В період незалежності України норми про типові авторські договори були виключені з ЦК 1963 р. Водночас у ч.4 ст.33 Закону «Про авторське право і суміжні права» передбачено право відповідних відомств та творчих спілок розробляти примірні авторські договори (зразки авторських договорів), однак зі змісту вказаного Закону випливає, що такі примірні авторські договори мають рекомендаційний характер. Причому положення про типові ліцензійні договори подібні за змістом до ст.503 ЦК 1963 р. у первісній редакції, де регулювались питання щодо типових авторських договорів. У ЦК здійснено повернення до інституту типових ліцензійних договорів. Тому із набранням чинності Цивільним кодексом роль типових ліцензійних договорів знову зростає. Право затвердження типових ліцензійних договорів відповідно до ч. 1 ст. 1111 ЦК надане уповноваженим відомствам та творчим спілкам. Що стосується творчих спілок, то ними є добровільні об'єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напрямку в галузі культури та мистецтва, які мають фіксоване членство і діють на підставі статуту (ст. 1 Закону «Про професійних творчих працівників та творчі спілки») [16, 312].

ЦК зазначає, що ліцензійний договір може містити умови, які не передбачені відповідним типовим ліцензійним договором. Отже, у будь-якому випадку наявність типових ліцензійних договорів не позбавляє сторони свободи договору, а саме - можливості при укладенні ліцензійного договору передбачати такі умови, яких немає у відповідних типових договорах [133, 826].

При вирішенні питання про те, чи можуть сторони у ліцензійному договорі змінювати окремі умови, закріплені відповідними типовими договорами, чи взагалі не включати такі умови у зміст укладеного між ними договору, потрібно виходити з того, хто виступає ліцензіаром у конкретному ліцензійному договорі:

- якщо ліцензіаром є творець об'єкта права інтелектуальної власності (наприклад, автор твору, виконавець, винахідник тощо), то умови ліцензійного договору не можуть погіршувати становище творця порівняно з становищем, передбаченим законом або типовим договором. В іншому випадку такі умови є

нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом. Водночас сторони у цьому випадку не позбавлені права включати до ліцензійного договору умови, які ставлять творця у більш сприятливе становище порівняно із становищем, визначеним у законі чи відповідному типовому договорі;

- якщо ліцензіаром є будь-яка інша, крім творця, особа, то, як це впливає зі змісту ч.2 ст. 1111 ЦК, сторони при визначенні змісту ліцензійного договору не зв'язані умовами відповідних типових договорів. Водночас, у цьому випадку потрібно враховувати положення Господарського кодексу, у ст. 179 якого передбачено, що при укладенні господарських договорів сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови [4, 144]. Тобто, якщо певний ліцензійний договір відповідає ознакам господарського договору, то в цьому разі типовий ліцензійний договір матиме обов'язковий характер для сторін. Проте слід враховувати й те, що виходячи зі ст.179 ГК, типові договори можуть затверджуватися лише Кабінетом Міністрів України чи у випадках, передбачених законом, — іншим органом державної влади. Тому положення ст.179 ГК не повинні застосовуватися до типових ліцензійних договорів, затверджених відповідними творчими спілками, оскільки останні не мають статусу органів державної влади [133, 826-827].

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). 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 розпоряджання 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. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензійним договором. Наприклад, відсутність державної

реєстрації договору не може бути підставою для відмови у задоволенні позову ліцензіата про захист його порушених прав, яких він набув на підставі ліцензійного договору.

Протилежні за змістом норми діють на території Російської Федерації, де державній реєстрації ліцензійних договорів надають особливого значення [34, 36]. Так, ліцензійний договір вступає в силу з моменту його реєстрації в Патентному відомстві РФ, незареєстровані договори вважаються недійсними.

Стосовно договорів щодо розпоряджання майновими авторськими правами (авторських договорів), порядок їх державної реєстрації визначається Постановою Кабінету Міністрів «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» [21, 114]. Вказаним документом передбачено, що реєстрація договорів, що стосуються права автора на твір, здійснює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України в особі Державної служби інтелектуальної власності.

Що стосується договорів щодо розпоряджання майновими правами на об'єкти промислової власності, то спеціальні закони у теперішній їх редакції не передбачають вимоги щодо обов'язкової державної реєстрації таких договорів.

До прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності» [11, 37] ліцензійні договори підлягали обов'язковій державній реєстрації, тому можна було легко прослідкувати динаміку їх укладення [125, 15; 79, 51]. У вказаному Законі містилось положення, що надання ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності вважається дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру.

Із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» [12, 271] 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 Державною службою інтелектуальної власності України з одночасним внесенням таких відомостей до відповідного Державного реєстру.

Порядок подання, розгляду, здійснення публікації та внесення до реєстру відомостей визначено такими підзаконними нормативно-правовими актами, як:

1. 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) [26];
2. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка [27];
3. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг [28];
4. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми [29].

Для реєстрації ліцензійного договору до Державного департаменту інтелектуальної власності України подають такі документи:

1. заява про реєстрацію ліцензійного договору (в одному примірнику);
2. ліцензійний договір або нотаріально засвідчений витяг з ліцензійного договору (у трьох примірниках, один з яких зберігається в Державному департаменті інтелектуальної власності України як контрольний);
3. документ про сплату збору за внесення до реєстру відомостей (один примірник) [22];
4. довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа.

Державний департамент інтелектуальної власності України приймає рішення про публікацію та внесення відомостей до реєстру протягом двох місяців від дати надходження до Державного департаменту інтелектуальної власності заяви та правильно оформлених документів, що до неї додаються.

Сьогодні сторони ліцензійного договору не зацікавлені у державній реєстрації, оскільки умови договору часто містять конфіденційну інформацію про об'єкти права інтелектуальної власності.

Проте з впевненістю можна говорити про тенденцію укладення ліцензійних договорів на внутрішньому ринку між національними фізичними та юридичними особами. Активізувалась діяльність недержавних структур у придбанні ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності [126, 32].

Очевидно, що за період незалежності України закладено основи для розвитку ринку інтелектуальної власності, який проходить стадію формування, але має великі перспективи і за умови правильної державної політики може бути дуже ефективним.

## **Висновки до Розділу 2**

1. Сторонами в ліцензійному договорі є ліцензіар та ліцензіат. Ліцензіаром є особа, якій належить виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіатом може бути будь-яка особа, якій надається дозвіл на використання вказаного об'єкта (ліцензію).
2. Ліцензійний договір, як і інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, має бути укладений в письмовій формі. В разі недодержання письмової форми такий договір є нікчемний. Ліцензійні договори не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензійним договором.
3. Ліцензійний договір вважається укладеним з моменту погодження сторонами істотних умов договору, тобто є консенсуальним договором.



## РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ

### 3.1. Істотні умови ліцензійного договору.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди [2].

В теорії цивільного права існують різні підходи до визначення істотних умов ліцензійного договору.

На думку І.А. Безклубого [43, 14] істотні умови ліцензійного договору поділяються на об'єктивні та суб'єктивні. До об'єктивних істотних умов, які необхідні для договорів даного виду, належать: предмет договору; вид ліцензії; вартість ліцензії; винагорода; строк чинності договору; реєстрація ліцензійного договору (згідно діючого законодавства державна реєстрація договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності має факультативний, а не обов'язковий характер – прим. автора). Суб'єктивними істотними умовами, тобто такими, що погоджуються сторонами на вимогу будь-якої з них, вважаються: вступна частина договору (преамбула), територія чинності договору; технічна сфера застосування; субліцензії; креслення та інша технічна документація; якість продукції, виготовленої за ліцензією; технічна допомога у навчанні спеціалістів; удосконалення; платежі за технічну документацію; момент виникнення права на ліцензію; платежі і розрахунки; податки і збори; облік і звітність; охорона патентних прав; таємність; гарантії виконання; правовий захист, розгляд спорів; розірвання договору у зв'язку з неможливістю виконання; завершення зобов'язальних відносин. Цю точку зору підтримує В.В. Луць [119, 250].

Часто в науковій літературі зустрічається поділ умов ліцензійного договору на дві групи:

1. умови, які визначають об'єм прав, що передаються за договором (обмежувальні умови): обмеження в часі; обмеження території; обмеження сфери застосування ліцензії; обмеження права використання об'єкта права інтелектуальної власності; обмеження об'єму виробництва продукції; обмеження ціни на вироблену за ліцензією продукцію тощо;
2. умови ліцензійного договору, які визначають взаємні права і обов'язки сторін ліцензійного договору.

Така позиція зустрічається в працях Г.Андрощук, Л.Работягової [39, 100], В.Козинець, В.Малого, І.Межебовського [100, 145], А.Сергеева [159, 520], А.Чепелевецького [157, 13], О.Веріної [56, 22].

Іншого підходу дотримується О.М. Мельник, яка вважає, що в ліцензійному договорі сторони обов'язково мають зазначити наступні умови: предмет договору; дотримання конфіденційності предмета, його удосконалень, обсягу використання та інших умов ліцензії; строк дії договору; ціна ліцензійного договору; місце і порядок розгляду спору, що може виникнути в процесі виконання договору; визначення термінів, що вживаються в договорі [148, 437].

Цивільним законодавством України встановлено, що в ліцензійному договорі визначаються: вид ліцензії; сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (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 інтелектуальної власності; інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням Цивільного кодексу України, є нікчемними.

Аналіз норм Цивільного кодексу України свідчить про те, що не всі із перелічених вище істотних умов обов'язково повинні бути зазначені у ліцензійному договорі. Це стосується виду ліцензії, території, на яку поширюються надані права, та строку дії договору, оскільки:

- вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено цим договором (презумпція невиключної ліцензії – ч.4 ст.1109 ЦК). Надання виключної, одиначної чи іншого виду ліцензії, що не суперечить закону, повинно бути прямо передбачено ліцензійним договором;
- у разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України (ч.7 ст. 1109 ЦК);
- у разі відсутності у ліцензійному договорі 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 інтелектуальної власності, 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 (ч.3 ст. 1110 ЦК).

Проте, якщо в законодавстві України є спеціальна норма, що вказує на обов'язковість погодження сторонами умови, яка згідно Цивільного кодексу може не погоджуватись, застосовується спеціальна норма. Зокрема, Закон України «Про авторське право та суміжні права» передбачає, що договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов: строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється передаване право, розміру і порядку виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди [190].

Якщо ліцензійний договір має усі необхідні ознаки господарського договору, сторони зобов'язані при укладенні такого договору в будь-якому разі погодити умови, визначені як істотні для господарських договорів. Адже згідно з ч.2 ст. 9

Цивільного кодексу України законом можуть бути передбачені особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання [188]. Згідно Господарського кодексу України істотними умовами господарських договорів є предмет, ціна та строк дії договору [4]. В цьому випадку строк як умова ліцензійного договору зазначається обов'язково.

Строк дії ліцензійного договору повинен спливати не пізніше від спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності [2].

Згідно чинного законодавства строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через сімдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених законом; на винахід – через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку (цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу); на корисну модель – через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку; на промисловий зразок – через п'ятнадцять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку; на компонування інтегральної мікросхеми – через десять років, що відліковуються від дати подання заявки на компонування інтегральної мікросхеми в установленому законом порядку; на сорт рослин – через тридцять років, а щодо дерев та винограду — через тридцять п'ять років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав [2].

У міжнародно – правовій практиці ліцензійні договори укладаються на строк 5 – 7 років, рідше 8 – 10 років і дуже рідко – більше 10 років. Протягом декількох останніх десятиліть зберігається тенденція скорочення строків ліцензійних договорів. Це обумовлюється швидким моральним старінням об'єктів права інтелектуальної власності [58, 48; 59, 17].

Отож, як впливає з аналізу положень статті 1109 Цивільного кодексу України, істотними умовами ліцензійного договору, без яких останній не може вважатися укладеним, є конкретні права, що надаються за договором; способи використання об'єкта права інтелектуальної власності; розмір, порядок і строки виплати плати за використання зазначеного об'єкта.

Звичайно, законодавством можуть бути передбачені інші істотні умови щодо окремих видів ліцензійних договорів. Наприклад, якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в такому договорі як істотна умова має бути встановлений максимальний тираж твору [2]. Тираж – це кількість виготовлених примірників видання [15]. Коли ліцензійний договір укладається стосовно торговельної марки, то істотною умовою такого договору є положення, що якість товарів та послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови [7].

Стосовно останньої істотної умови постає дилема. Як відомо, законодавство України не обмежує кола суб'єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку. А оскільки фізична особа без статусу суб'єкта підприємницької діяльності не може виробляти товари і надавати послуги, то в літературі існує точка зору, що в цьому разі неможливо укласти ліцензійний договір [63, 13]. А за наявності такого договору він може бути визнаний судом недійсним як фіктивний договір, тобто укладений без наміру створити правові наслідки [2].

Законодавче підґрунтя для такого висновку відсутнє. Якби законодавець ставив за мету обмежити коло суб'єктів ліцензійного договору, він би про це зазначив. Однак ні Цивільний кодекс України, ні Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а ні інші нормативні акти не містять такої норми.

До того ж, хотілось би зазначити, що юридична особа та фізична особа – підприємець, незважаючи на потенційну можливість виготовляти товари та

надавати послуги, також можуть не скористатися цим правом у практичній діяльності. Отже, оскільки сам по собі факт наявності статусу суб'єкта підприємницької діяльності не розв'язує всіх проблем, зазначене питання необхідно було б розглядати ширше: чи може особа, якій належать майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку, котра сама практично не реалізувала своє право на використання, бути ліцензіаром?

Якщо дати негативну відповідь, тоді не доцільно було б надавати право фізичним особам без статусу суб'єкта підприємницької діяльності бути суб'єктами права на торговельну марку, оскільки практично вони не змогли б скористатися цими перевагами ні самостійно, ні шляхом видачі ліцензії іншим особам.

Однак законодавець не лише не обмежив кола суб'єктів, а навпаки передбачив, що використання торговельної марки іншою особою за умови контролю з боку володільця свідоцтва є підставою для відмови у достроковому припиненні дії свідоцтва на підставі невикористання [7].

Отже, коли володільць свідоцтва самостійно не використовує марку, то рівень якості товару чи послуг стосовно такої торговельної марки буде напрацьовувати сам ліцензіат. У цьому випадку існує необхідність встановлення в договорі детальних вимог до якості товарів та послуг, котрі будуть виготовлятися чи надаватися з використанням марки. А функція контролю, якою наділений ліцензіар, сприятиме дотриманню цієї умови [111, 156].

Як зазначалось вище, істотною умовою договору є передусім предмет договору. Ст. 1109 ЦК, в якій закріплено положення про умови ліцензійного договору, чітко не вказує, що є предметом ліцензійного договору. Лише в ч.5 ст. 1109 ЦК згадується, що предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. Це дає підстави стверджувати, що предметом ліцензійного договору є права на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Причому ці права мають бути чинними на момент укладення ліцензійного договору. Тобто за ліцензійним договором не можна надати право на

використання об'єкта, яке виникне у ліцензіара лише в майбутньому. Якщо відносини між сторонами передбачають створення творцем відповідного об'єкта права інтелектуальної власності за замовленням з наданням відповідних прав на використання нього об'єкта замовнику, то такі відносини будуть опосередковуватися не ліцензійним договором, а договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що надаються ліцензіату, та способи такого використання мають бути чітко обумовлені в змісті договору. Ця обставина має важливе правове значення, оскільки вважається, що за ліцензійним договором ліцензіату надаються лише ті права щодо використання об'єкта і лише тими способами, які прямо передбачені в ліцензійному договорі. В свою чергу решта прав на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату [133, 824].

Предмет ліцензійного договору виступає його найбільш характерною особливістю. Однак в юридичній літературі з цього приводу єдиної точки зору немає. Як предмет ліцензійного договору пропонується розглядати патент (Г.Х.Ротберг, А.М.Чепелевецький, Г.Бронфер, П.Смолка, Г.Добрев), виключне право, яке випливає з патенту (Ч.Н.Азімов, Н.А.Райгородський, І.Я.Хейфец, Б.Г.Прахов, Н.М.Зенкін, К.К.Яічков), винахід чи інший об'єкт інтелектуальної власності (І.А.Безклубий, М.М.Богуславський, М.Л.Городисський, В.І.Мухопад, К.Н.Наменгенов, О.А.Підопригора, О.Д.Святоцький, В.Л.Полукаров, А.А.Фінгер, Ю.І.Свядосц, В.А.Рясенцев, Г.Штумпф), право використання об'єкта інтелектуальної власності, яке випливає з договору (В.В.Драгунов, І.О.Зенін, О.Веріна). Деякі автори займають компромісну позицію і відносять до предмету ліцензійного договору як об'єкт інтелектуальної власності, так і право використання такого об'єкта (К.В. Жудра, Є.Я.Волинець – Руссет).

До того ж науковці часто ототожнюють форму і зміст. До патенту прирівнюються виключні права, які випливають з патенту, а до об'єктів інтелектуальної власності – право їх використання, яке надається за договором.

Наприклад, М.М. Богуславський та Л.М. Городисський пишуть, що в якості предмету ліцензійного договору «слід розглядати не патент, а сам винахід, іншими словами, не виключне право, яке випливає з патенту і охороняється законом, а право використання винаходу, яке випливає з договору» [49, 53].

Через неоднозначне тлумачення предмету ліцензійного договору І.Д.Іванов, Ю.Д.Сергєєв та М.Л.Городисський пропонують з метою уникнення суперечок фіксувати у змісті договору, що саме сторони вважають предметом ліцензійного договору [ 89,57].

Необґрунтованою, на нашу думку, є позиція юристів, які вважають предметом ліцензійного договору патент. Він є охоронюваним документом, який не лише закріплює за його володільцем виключне право на результат творчої діяльності, а й засвідчує авторство та кваліфікацію пропозиції як винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Тому патент не може бути предметом зазначеного договору [116, 111].

Часто під предметом ліцензійного договору розуміють охоронюване законом виключне право на результат творчої діяльності або окремі правомочності, які з нього випливають, залежно від конкретних умов договору. Так, І.Я. Хейфец вважає, що предметом ліцензійного договору є «різні права, які випливають з патенту, тобто за ліцензійним договором передається частина виключних прав» [173, 280]. На думку Н.А. Райгородського, за ліцензійним договором відбувається відчуження «виключного права використання винаходу» [152, 240]. З таким твердженням не можна погодитись, оскільки за чинним законодавством передбачений самостійний договір, за яким здійснюється відчуження виключних майнових прав – договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК України), а за ліцензійним договором виключні права не відчужуються, а надається дозвіл на їх використання. З наданням такого дозволу (ліцензії) ліцензіар не позбавляється права на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Поширеною є точка зору, що предметом ліцензійного договору є самі об'єкти права інтелектуальної власності. Проте сам результат творчої діяльності



не має цінності через свою загальнодоступність, оскільки з охоронюваним законом об'єктом права інтелектуальної власності може ознайомитись будь – яка особа, але право використання належить лише тим, хто має відповідний дозвіл (ліцензію).

Найбільш близькими до позиції законодавця є погляди тих науковців, які вважають предметом ліцензійного договору право на використання об'єкта інтелектуальної власності. Звичайно, конкретні права на використання такого об'єкта та способи його використання є істотними умовами договору. Але предметом договору є те, що передається однією стороною іншій. А згідно визначення ліцензійного договору (ч.1 ст.1109 ЦК) ліцензіар передає ліцензіату не просто право на використання, а дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію). Тому предметом ліцензійного договору слід вважати саме ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Враховуючи вище сказане, пропонуємо внести зміни до статті 1109 Цивільного кодексу України, де зазначити, що предметом ліцензійного договору є ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

З'ясовуючи, що є предметом договору, необхідно з'ясувати відмінність між такими поняттями, як предмет і об'єкт ліцензійного договору, оскільки ці різні за змістом поняття часто ототожнюють і використовують як синоніми.

Об'єктом ліцензійного договору є об'єкт права інтелектуальної власності. Стаття 420 Цивільного кодексу України до об'єктів права інтелектуальної власності відносить: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі; промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг); географічні зазначення; комерційні таємниці.

Проте не всі із перелічених вище об'єктів права інтелектуальної власності є об'єктами ліцензійного договору. Згідно законодавства України ліцензійні

договори можуть укладатись щодо таких об'єктів: літературні та художні твори; виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; винаходи, корисні моделі; промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; торговельні марки (знаки для товарів і послуг); сорти рослин. Ці об'єкти є предметом ліцензії (дозволу) на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Цивільним кодексом як майнове право інтелектуальної власності на комерційну таємницю передбачено виключне право дозволяти використання комерційної таємниці. Надання такого дозволу опосередковується договором про передачу ноу – хау, який відноситься до інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Тобто комерційна таємниця може бути об'єктом договору про передачу ноу – хау, але не ліцензійного договору.

В науковій літературі існує позиція, що з прийняттям спеціальних законодавчих актів (наприклад, Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» [17]) та згідно з ЦК ліцензійний договір може застосовуватись до таких об'єктів, як зазначення походження товарів, фірмових найменувань, конфіденційної (нерозкритої) інформації [175, 630]. З такою точкою зору не можна погодитись, оскільки чинним законодавством не передбачено, що до майнових прав інтелектуальної власності на ці об'єкти віднесено виключне право дозволяти використання таких об'єктів.

Слід звернути увагу на те, що розуміється під використанням об'єкта права інтелектуальної власності залежно від конкретного об'єкта.

Так, використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожен ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожен ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй [5].

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорту (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка [6].

Використанням знака для товарів і послуг визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака [7].

У вирішенні питання про момент виникнення у володільця свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами

необхідно точно з'ясувати дату подання заявки на знак, оскільки з цією датою пов'язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва на знак [190].

Так, господарським судом розглянуто позов спільного підприємства (далі — підприємство) до товариства з обмеженою відповідальністю (далі — товариство) про припинення з дня подання заявки використання знаку для товарів і послуг (далі — знак) і з огляду на встановлення факту порушення його виключного права володільця свідоцтва на знак задоволено позовні вимоги.

Апеляційною інстанцією рішення зі справи скасовано, а справу направлено на новий розгляд з посиланням на необхідність з'ясування окремих обставин, що мають значення для правильного вирішення спору.

Не погоджуючись з висновками суду про неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи, підприємство оскаржило названу постанову. На думку заявника, одержане ним свідоцтво на знак надає йому право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу.

Перевіривши повноту встановлення судом обставин справи та їх юридичну оцінку, Вищий господарський суд України дійшов висновку про правильність застосування апеляційною інстанцією норм законодавства з огляду на таке. У прийнятті рішення господарським судом не з'ясовано, коли підприємством подано заявку на знак та чи сплачено відповідний збір. До того ж, як вбачається з матеріалів справи, існує розбіжність між датою подання заявки підприємством, зазначеною у свідоцтві на знак, та цією ж датою згідно з повідомленням Науково-дослідного центру патентної експертизи. З урахуванням викладених обставин суд касаційної інстанції не знайшов підстав для скасування постанови зі справи та залишив її без зміни [189].

Під використанням топографії інтегральних мікросхем (далі - ІМС) слід розуміти: копіювання топографії ІМС; виготовлення ІМС із застосуванням даної топографії; виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС; ввезення таких ІМС та виробів, що їх містять, на митну територію України; пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний

оборот або зберігання в зазначених цілях ІМС, виготовлених із застосуванням топографії ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС.

ІМС визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають топографію ІМС оригінальною [8].

Використанням сорту визнається: виробництво або відтворення (з метою розмноження); доведення до кондиції з метою розмноження; пропонування до продажу; продаж або інший комерційний обіг; вивезення за межі митної території України; ввезення на митну територію України; зберігання для будь-якої із цілей, зазначених вище [9].

Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію і публічний показ; будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; переклади творів; переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; 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; 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; 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; імпорт примірників творів. Цей перелік не є вичерпним [10].

Розміщення в мережі Інтернет твору у вигляді, доступному для публічного використання, є його відтворенням та потребує дозволу особи, яка має авторське

право [190]. Такий висновок зробив Вищий господарський суд України у справі, фабула якої наведена нижче.

Редакція газети звернулася до господарського суду з позовом про припинення порушення товариством з обмеженою відповідальністю її майнових прав суб'єкта авторського права шляхом розміщення в мережі Інтернет на сайті відповідача статті, опублікованої в газеті.

Рішенням суду відмовлено у задоволенні позовних вимог з тих мотивів, що авторський договір, укладений позивачем з автором статті, є недійсним, у зв'язку з чим він не породжує для його сторін прав і обов'язків.

Постановою апеляційної інстанції рішення зі справи залишено без зміни з посиланням на те, що розміщення матеріалу на сайті у мережі Інтернет не є використанням твору, оскільки воно не належить ні до відтворення, ані до публічного показу чи сповіщення твору, у зв'язку з чим не потребує дозволу особи, яка має авторське право.

Не погоджуючись із судовими актами, редакція газети у касаційній скарзі просила їх скасувати та задовольнити позовні вимоги з посиланням на те, що розміщення матеріалу (статті) в мережі Інтернет є його відтворенням у розумінні статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», а протизаконно відтворений відповідачем матеріал є статтею — літературним письмовим твором белетристичного характеру, який підлягає охороні згідно з преамбулою того ж Закону.

Перевіривши повноту встановлення судом обставин справи та їх юридичну оцінку, Вищий господарський суд України встановив, що розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного використання, є їх відтворенням у розумінні статті 1 Закону України «Про авторське право та суміжні права» (тобто виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер), у зв'язку з чим таке розміщення творів потребує дозволу особи, яка має виключне авторське право.

З огляду на викладене Вищий господарський суд України дійшов висновку про неправильне застосування судом норм Закону України «Про авторське право та суміжні права» [189].

Окрім предмета, істотною умовою ліцензійного договору є умова про плату, тобто розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Визначення розміру ліцензійних платежів – одне з найбільш складних питань. Пояснюється це тим, що справжня цінність об'єктів права інтелектуальної власності з'ясовується лише в процесі їх використання [110, 14]. До того ж, з часом ціна предмета ліцензії може зменшуватися у зв'язку з моральним старінням або збільшуватися у випадку вдосконалення.

Розмір виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності залежить від багатьох, різних за своїм характером факторів, серед яких: розмір очікуваного прибутку; цінність об'єкта права інтелектуальної власності; стадія розробки і готовність до використання об'єкта інтелектуальної власності; фактичні витрати ліцензіара на створення об'єкта права інтелектуальної власності; обсяг прав та переваги, які надаються при видачі ліцензії; вид ліцензійного договору; кон'юнктура ринку; конкурентні пропозиції та ін.

Основними грошовими формами плати за ліцензійним договором є:

1. фіксований платіж (паушальний платіж), який вноситься одноразово або в частинах;
2. періодичні платежі (роялті), які виплачуються протягом усього строку дії договору у вигляді певної частки від обумовленої сторонами бази роялті;
3. комбіновані (змішані) платежі, які поєднують у собі ознаки двох попередніх форм плати (наприклад, періодичні виплати у поєднанні з первісними або мінімально гарантованими платежами) [170, 17].

Вибір конкретної форми плати обумовлює строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Будь – яких універсальних формул визначення плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності немає. Як правило, розрахунок розміру

ліцензійних платежів починається з визначення розміру очікуваного прибутку від використання об'єкта права інтелектуальної власності. Це дає можливість визначити доцільність придбання ліцензії ліцензіатом та розмір винагороди, яку отримуватиме ліцензіар [91, 35].

Паушальний платіж використовується в кожному третьому ліцензійному договорі [90, 66]. Особливістю є те, що фіксований платіж оплачується відразу після підписання договору або в короткий строк після його підписання.

Ця форма плати для ліцензіата є вигідною, оскільки останній, як правило, уникає контролю зі сторони ліцензіара за виробництвом і реалізацією продукції (якщо інше не буде передбачено договором), і якщо ліцензія виявиться економічно вигідною, весь прибуток залишається у ліцензіата. Однак для паушального платежу необхідна наявність грошових засобів і збільшується ризик у випадку невдалого використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіат виплачує ліцензіару відрахування від прибутку, який він отримає лише в майбутньому, хоча при інших формах оплати ці кошти могли б знаходитись в обігу і приносити ліцензіатові нові прибутки. Тому ліцензіат, виплачуючи всю плату за договором, зазвичай наполягає на знижці в розмірі упущеної ним вигоди.

Для ліцензіара паушальний платіж дозволяє одночасно отримати всю суму прибутку і не створює ризику у випадку невдалого використання об'єкта права інтелектуальної власності ліцензіатом. Тому фіксований платіж використовується в ліцензійних договорах з невідомим або економічно «слабкими» ліцензіатами, а також якщо ліцензіат знаходиться в політично чи економічно нестабільних країнах. Але, як свідчить практика, розмір такої плати завжди менший від суми платежів у формі роялті [39, 102]. Частка ліцензіара у майбутньому прибутку ліцензіата коливається в доволі широких межах від 10% до 50% [97,17-19]. Якщо за ліцензійним договором передається виключна ліцензія, частка ліцензіара у майбутньому прибутку ліцензіата, як правило, становить 35–50%, якщо ж невиключна ліцензія – 20–30% [130,11-20].

У випадку здійснення плати у формі комбінованих (змішаних) платежів паушальний платіж набуває форми первісного або мінімально гарантованого



платежу. Первісний платіж зазвичай становить суму винагороди, очікуваної в перший рік дії ліцензійного договору, та витрат ліцензіара на укладення договору. Цей платіж розглядається як свідчення серйозних намірів ліцензіата належним чином використовувати ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Бажання ліцензіара отримати мінімально гарантований платіж можна пояснити тим, що він намагається в короткий термін окупити витрати на створення об'єкта права інтелектуальної власності і «застрахувати» себе на випадок можливих втрат ліцензіата (а через нього і самого ліцензіара) у конкурентній боротьбі на ринку.

Найбільш поширеною формою грошової плати за ліцензійним договором є роялті. Така плата в чистій формі чи в поєднанні з іншими формами плати використовується близько в 90% ліцензійних договорів [89, 107].

Періодичні платежі на відміну від паушального платежу дозволяють ліцензіару повністю отримати належну йому частину прибутку від використання об'єкта права інтелектуальної власності, але плата здійснюється протягом усього строку дії договору. Якщо в основі визначення розміру фіксованого платежу лежить попередньо підрахований очікуваний прибуток, то в основі періодичних платежів часто як база роялті лежить реальний прибуток ліцензіата від використання об'єкта права інтелектуальної власності, який у випадку економічного успіху ліцензії виявиться набагато більшим від попередньо підрахованого. Для ліцензіата така форма плати вигідна тим, що спочатку він отримує прибуток, а вже потім частину цього прибутку передає ліцензіару [57,73].

Періодичні платежі (роялті) виплачуються у вигляді певної частки від обумовленої сторонами бази роялті. Як база роялті може використовуватися: товарообіг; прибуток ліцензіата від використання об'єкта права інтелектуальної власності; одиниця випущеної чи реалізованої продукції; потужність запатентованого винаходу; вартість використаної сировини чи виготовленого товару; кількість переробленої сировини за ліцензією; ціна дефіцитної сировини, яка йде на виготовлення продукції; вартість і кількість компонентів, які

використовуються в процесі виробництва; економічний ефект ліцензії тощо [39, 103].

Розмір плати за ліцензійним договором у формі роялті визначається як відсоток або інше відрахування від бази роялті.

Міжнародна практика укладення ліцензійних договорів свідчить, що товарообіг як база роялті є вигідним для ліцензіара тоді, коли він надає ліцензію, якою дозволяє виробництво нестандартних товарів, оскільки це застраховує його від ризику у випадку коливання цін, інфляції, затримання виробництва. Якщо спостерігається ріст цін, сума винагороди ліцензіара автоматично зростає при тому ж об'ємі виробництва.

Прибуток ліцензіата від використання об'єкта права інтелектуальної власності береться за базу роялті тими ліцензіарами, які мають контроль над фінансовим становищем свого контрагента.

Одиниця випущеної чи реалізованої продукції використовується як база роялті в ліцензійних договорах з новими чи маловідомими ліцензіару юридичними особами – ліцензіатами, оскільки кількість виробленої та реалізованої продукції прослідкувати легше, ніж розмір прибутку чи рівень цін. Така база роялті застосовується і в ліцензійних договорах, за якими ліцензія надається не на основні, а на допоміжні процеси виробництва товару (наприклад, упаковка, сортування тощо) [ 89,108-109].

Розмір роялті зазвичай визначають не розрахунковим шляхом, а емпірично — шляхом усталених у світовій практиці для різних видів творчої діяльності середніх розмірів роялті — так званих «стандартних» ставок роялті [88, 10]. В Україні деякі ставки роялті встановлені законодавством – Постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав», «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» [24]. Таким чином законодавець,

обмежуючи принцип свободи договору, а саме – визначення умов договору, здійснює захист прав ліцензіара.

Розмір відомих з літературних джерел «стандартних» ставок роялті частіше всього складає від 0,5 до 14 %. Але у літературі практично відсутня інформація по обґрунтуванню і розрахунку величини багатьох значень роялті, тому пропонується вибирати певне значення роялті з діапазону «стандартних» середньостатистичних значень з урахуванням ціноутворюючих факторів. Наприклад, відомі «стандартні» ставки роялті для електронної промисловості – 4 – 10%, фармацевтичної промисловості — 2 – 7%, автомобільної промисловості — 1 – 3% та ін. Це в більшості випадків призводить до суб'єктивного, довільного і недостатньо обґрунтованого вибору роялті. Зокрема, під час переговорів ліцензіар в більшості випадків наполягає на максимальному значенні величини роялті з опублікованого в літературі діапазону, а ліцензіат — на мінімальному, при цьому, найчастіше, і ліцензіар, і ліцензіат не можуть розрахунковим шляхом підтвердити обґрунтованість своїх вимог. Значно більш невизначена ситуація тоді, коли в літературі відсутні дані по конкретній галузі промисловості чи щодо конкретного об'єкту ліцензійного договору. Тому на практиці виникає актуальна проблема пошуку підходів до обґрунтування ставок роялті і методології розрахунку ціни ліцензійного договору відповідно до реальних умов, ринкових відносин, що розвиваються в галузі комерціалізації інтелектуальної власності [135, 53]. Це свідчить про доцільність закріплення у законодавстві основних принципів ціноутворення на результати інтелектуальної власності та певних критеріїв визначення плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Згідно законодавства України плата за ліцензійним договором може здійснюватись лише у грошовій формі, хоча в світовій практиці зустрічаються випадки, коли платою за видачу ліцензії є цінні папери – акції чи облігації ліцензіата [ 89, 114].

Цивільний кодекс України зазначає, що в ліцензійному договорі повинен бути визначений порядок виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ніяких деталізуючих норм з цього приводу в

законодавстві немає. Практика укладення цих договорів свідчить, що в ліцензійному договорі обов'язково вказується валюта платежу, може зазначатись валютне застереження, за яким розмір плати визначається на основі курсу валюти платежу по відношенню до іншої вказаної в договорі валюти [69, 93]. Якщо плата визначається у формі паушального платежу, то обов'язково зазначається, чи це одноразовою платою, чи в частинах, а також розмір, строк і черговість таких виплат. Якщо плата здійснюється у формі періодичних платежів, обов'язково зазначається обумовлена сторонами база роялті та відсоток або інше відрахування від бази роялті. Періодичні платежі, як правило, переводяться поквартально або річними внесками. За кожен день прострочення виконання грошового зобов'язання нараховується пеня, розмір якої обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня [18].

Отже, не всі із названих у статті 1109 Цивільного кодексу України умов ліцензійного договору є істотними. На нашу думку, істотними умовами ліцензійного договору, які необхідні для договорів даного виду, є: умова про предмет договору (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності) та умова про плату за використання об'єкта права інтелектуальної власності (розмір, порядок і строки виплати плати).

### **3.2. Права та обов'язки ліцензіара і ліцензіата**

В Главі 75 Цивільного кодексу України, яка регулює ліцензійний договір як один із видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, чітко не визначено, які права і обов'язки покладаються на ліцензіара та ліцензіата.

Із визначення ліцензійного договору випливає, що ліцензіар повинен надати іншій стороні – ліцензіату – дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію). Це є його основним обов'язком. Мета ліцензіара — надати ліцензію на найвигідніших для себе умовах і, отже, знайти такого вигідного ліцензіата. Це досить складний процес. Щоб знайти контрагента, ліцензіар

заздалегідь має підготувати пропозиції, які він може запропонувати ліцензіатові [174, 254].

Зміст та обсяг обов'язків ліцензіара передусім залежить від об'єкта права інтелектуальної власності, право на використання якого надається за договором, та виду ліцензії.

Ліцензіар повинен передати ліцензіатові дозвіл на використання реально існуючого об'єкта права інтелектуальної власності. Якщо в договорі передбачається створення об'єкта права інтелектуальної власності, а вже в подальшому його використання, то це не ліцензійний договір, а договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності [2]. Проте ліцензіат має право на вдосконалення переданого йому за договором на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Слід наголосити, що за ліцензійним договором ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на використання лише об'єкта права інтелектуальної власності, на який видано патент (свідоцтво). Вище вже зазначалось, що це є важливою ознакою ліцензійного договору, оскільки в протилежному випадку йтиметься про договір про передачу ноу – хау.

Ліцензіар зобов'язаний не просто надати ліцензіатові ліцензію, а й забезпечити необхідні умови для реального використання предмету ліцензії. У цей обов'язок ліцензіара входить передача інформації, необхідної для виробництва продукції за ліцензією, і всієї технічної документації. Але в умовах розвитку сучасної науки і техніки цього, як правило, не достатньо для ефективного та швидкого налагодження процесу використання об'єкта права інтелектуальної власності. Тому в ліцензійних договорах може передбачатись обов'язок ліцензіара передати ліцензіату, наприклад, зразки винаходу, якщо це стосується певного обладнання. Крім того, ліцензіар зобов'язується надавати технічну допомогу в налагодженні процесу використання об'єкта права інтелектуальної власності. З цією метою, в необхідних випадках, ліцензіат або уповноважені ним особи можуть ознайомлюватись з процесом використання цього ж об'єкта ліцензіаром [40, 165]. Технічна допомога може надаватись також

шляхом проведення навчань для персоналу ліцензіата на підприємствах ліцензіара [47, 170], поставки окремих деталей обладнання, необхідної сировини тощо.

Для правової оцінки таких побічних зобов'язань слід у кожному конкретному випадку визначити, чи є ці послуги невід'ємними від предмета ліцензії, чи вони є об'єктом окремого самостійного зобов'язання, на який правовий режим ліцензійного договору не поширюється. У такому разі має бути укладений окремий договір [174, 342].

Протягом строку дії ліцензійного договору в об'єкт права інтелектуальної власності можуть бути внесені певні покращення. Сторони при підписанні договору, звичайно, зацікавлені у тому, щоб отримати такі покращення. Тому ще одним обов'язком ліцензіара може стати повідомлення ліцензіата про винайдені покращення до об'єкта права інтелектуальної власності.

Покращення можуть передаватись ліцензіату за окрему плату, розмір якої в кожному конкретному випадку визначається сторонами. Деколи в договорі може передбачатись безоплатна передача покращень об'єкта ліцензіату протягом строку дії договору. Така умова зазвичай має взаємний характер, оскільки ліцензіат в процесі використання об'єкта теж може вносити покращення. При цьому внесення ліцензіатом покращень не повинно жодним чином впливати на права ліцензіара як володільця патенту (свідоцтва) і суб'єкта права інтелектуальної власності.

Деколи в ліцензійних договорах передбачається, хто виступатиме із захистом в суді у випадку порушення прав ліцензіата на використання об'єкта права інтелектуальної власності з боку третіх осіб. Звісно, найчастіше цю функцію здійснює ліцензіар, але вимагати поновлення порушених прав володільця патенту (свідоцтва) може за його згодою також ліцензіат. Ліцензіаром може бути викладено згоду на пред'явлення ліцензіатом вимог про поновлення порушених прав володільця патенту (свідоцтва) в будь-якій формі.

Так, Вищий господарський суд України розглянув касаційну скаргу приватного підприємства «П» (далі — ПП «П») до приватної фірми «М» (далі —

ПФ «М»), м. Львів, про припинення дій, що порушують права володільця патенту України на винахід № XXX. В касаційній скарзі ПП «П» просить скасувати ухвалу господарського суду Львівської області та постанову Львівського апеляційного господарського суду зі справи та передати справу на новий розгляд до господарського суду Львівської області. Скаргу мотивовано тим, що ПП «П» отримано згоду гр-на Б. вимагати поновлення його порушених прав володільця патенту.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України встановив таке.

Ухвалою господарського суду Львівської області, залишеною без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду провадження у справі припинено. Рішення судових інстанцій мотивовано тим, що гр-ном Б. як володільцем патенту на винахід № XXX не дано згоди ПП «П» як ліцензіату вимагати поновлення порушених прав володільця патенту.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що автором винаходу та володільцем патенту України на винахід № XXX є гр-н Б.; відповідно до ліцензійного договору №Х гр-ном Б.(ліцензіаром) видано ПП «П» (ліцензіату) ліцензію на використання винаходу за патентом України на винахід № XXX; у листі гр-на Б. викладено його згоду на самостійний захист ПП «П» порушених виключних прав та законних інтересів, що виникли з ліцензійного договору; предметом позовної заяви ПП «П» є його вимога до ПФ «М» про припинення дій, що порушують права володільця патенту України на винахід № XXX.

Судовими інстанціями не враховано, що гр-ном Б. підписано від імені ПП «П» позовну заяву та апеляційну скаргу у справі. Законодавство України не передбачає, в якій формі повинна бути згода володільця патенту на пред'явлення особою, яка придбала ліцензію, вимог про поновлення порушених прав, а отже, ліцензіаром може бути викладено згоду на пред'явлення ліцензіатом вимог на поновлення порушених прав володільця патенту у будь-якій формі.

З огляду на викладене слід вважати, що гр-ном Б. дано згоду ПП «П» на пред'явлення останнім вимог у судових установах про поновлення порушених

прав володільця патенту. Тому Вищий господарський суд України дійшов висновку про задоволення касаційної скарги: судові рішення зі справи підлягають скасуванню, а справа — передачі на новий розгляд до суду першої інстанції [187].

Прийнято вважати, що якщо за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, обов'язок захищати інтереси ліцензіата покладається на ліцензіара, а якщо надається виключна ліцензія – це обов'язок ліцензіата. В будь – якому випадку ліцензіар зобов'язаний активно брати участь у підготовці необхідних документів для захисту в суді. Суд може залучити володільця патенту (свідоцтва) до участі у справі як іншого відповідача або як третю особу. Прикладом цього є наведена нижче справа.

Вищий господарський суд України розглянув касаційні скарги громадянина П. та ПП «Фірма «Стас і К°» на постанову Севастопольського апеляційного господарського суду зі справи за позовом науково-виробничого підприємства «Компанія «Деметра» (далі - НВП «Компанія «Деметра»)) до ПП «Фірма «Стас і К°» про усунення порушень прав на винахід.

НВП «Компанія «Деметра» звернулося до господарського суду з позовом до ПП «Фірма «Стас і К°» про припинення виготовлення та реалізації продукту — тари для зберігання рідини з використанням запатентованого позивачем винаходу № 36593. Ухвалою господарського суду АРК, залишеною без змін постановою Севастопольського апеляційного господарського суду провадження зі справи зупинено на підставі ст. 79 ГПК у зв'язку з призначенням господарським судом судової експертизи. Зазначені судові рішення у справі мотивовано тим, що у запереченнях відповідача містяться доводи про виготовлення продукту - тари «Бочонок сувенирний» - не із застосуванням запатентованого винаходу (патент на винахід від 10 січня 2000 р. № 36593), а на підставі ліцензійного договору, укладеного з володільцем патенту на промисловий зразок № 4362 і деклараційного патенту на винахід № 38628, автором яких є громадянин П.

Громадянин П. звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Севастопольського апеляційного господарського суду, а провадження з цієї справи припинити.



Скаргу мотивовано тим, що судом першої інстанції скаржника не залучено до участі у справі як співвідповідача, хоча він є володільцем патентів на промисловий зразок і винахід, і саме за його ліцензією ПП «Фірма «Стас і К°» виготовляє продукт «Бочонок сувенирный». На думку скаржника, у зв'язку з необхідністю залучення його до участі у справі як співвідповідача спір у цій справі не підлягає вирішенню в господарських судах України. Ті самі мотиви викладено і в касаційній скарзі ПП «Фірма «Стас і К°».

Оскільки справу за позовом НВП «Компанія «Деметра» до ПП «Фірма «Стас і К°» не вирішено по суті і господарським судом не прийнято рішення про задоволення позову чи відмову в позові повністю або частково, суд першої інстанції має процесуальну можливість залучити громадянина П. до участі в цій справі як іншого відповідача або третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача. З огляду на це Вищий господарський суд України постанову Севастопольського апеляційного господарського суду залишив без змін, а касаційні скарги громадянина П. та ПП «Фірма «Стас і К°» — без задоволення [185].

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 [174, 254].

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 впливу визначених строків.

У будь-якому ліцензійному договорі визначається коло прав ліцензіара, які кореспондують відповідним обов'язкам ліцензіата. Передусім ліцензіар має право вимагати від ліцензіата використання предмета ліцензії в обумовлених межах; не розголошувати змісту предмета ліцензії; не передавати предмет третім особам,

якщо це не передбачено договором (адже субліцензійний договір може укладатися лише у випадках, передбачених ліцензійним договором). Ліцензіар має право на інформацію про межі й обсяг використання предмета ліцензії та одержані ліцензіатом прибутки, а також право контролю облікової і звітної документації. Ліцензіар може мати право на інформацію про наступні вдосконалення ліцензіатом предмета ліцензії та їх безоплатне використання, якщо це передбачено ліцензійним договором [43,18].

Ліцензіар також має право сам використовувати об'єкт права інтелектуальної власності у визначеній ліцензійним договором сфері, якщо він видає одиничну чи невиключну ліцензію. Якщо мова йде про невиключну ліцензію, він має право видавати ліцензії на використання об'єкта у зазначеній в договорі чи будь – якій іншій сфері іншим особам, а якщо про виключну чи одиничну – ліцензіар має право видавати ліцензію на використання цього ж об'єкту, але в інших сферах.

Ліцензійний договір двосторонньо зобов'язуючий, тобто зміст і обсяг прав та обов'язків ліцензіата передусім визначається змістом і обсягом прав та обов'язків ліцензіара, адже не може ліцензіар передати більше прав, ніж має сам. Варто підкреслити, що права та обов'язки розподіляються між сторонами нерівномірно.

До прав ліцензіата слід віднести його право вимагати від ліцензіара забезпечити необхідні умови для найефективнішого використання предмету ліцензії та надати технічну документацію і технічну допомогу. Він також має право у випадках, передбачених ліцензійним договором, укласти субліцензійний договір, за яким надати іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором [2].

Якщо ліцензійним договором буде передбачено, то ліцензіат може мати право на негайну і безоплатну передачу йому ліцензіаром усіх наступних удосконалень предмета ліцензії. Може бути обумовлено і право ліцензіата на першочергове одержання зазначених удосконалень.

Коло обов'язків ліцензіата досить широке. Основний обов'язок — виплата плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності у розмірі, порядку і строках, визначених умовам ліцензійного договору.

Іншим важливим обов'язком ліцензіата є використання об'єкта права інтелектуальної власності. В міжнародній практиці питання, чи повинен ліцензіат в силу природи ліцензійного договору використати об'єкт права інтелектуальної власності, вирішується по – різному. Так, в Бразилії, Мексиці, Швейцарії наслідком того, що ліцензіат не використовує об'єкт права інтелектуальної власності, є анулювання ліцензії. Проте в інших країнах, наприклад США, інституту обов'язкового використання об'єкта права інтелектуальної власності нема. Для ліцензіата це питання має важливе значення, особливо тоді, коли розмір ліцензійної плати визначається в формі періодичних платежів [90, 77], оскільки базою роялті може виступати, наприклад, прибуток ліцензіата від використання об'єкта права інтелектуальної власності чи одиниця випущеної або реалізованої продукції.

В законодавстві України дане питання вирішено наступним чином. У ч.2 ст.1110 Цивільного кодексу України зазначено, що ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності [2]. Із цієї норми випливає, що використання об'єкта є обов'язковим і сторони повинні передбачити у договорі термін початку його використання. Це обумовлюється природою ліцензійного договору, оскільки він укладається саме для використання ліцензіатом об'єкта права інтелектуальної власності, в іншому випадку суть цього договору втрачається. Доречно підкреслити, що законодавець називає підставу для відмови від договору досить широко, у зв'язку з чим можливі дві ситуації:

- 1) ліцензіат почав використання об'єкта до настання права на це;
- 2) ліцензіат своєчасно не почав використання об'єкта.

Що ж до першого випадку, то якщо ліцензіат почав використовувати об'єкт до зазначеного в договорі строку, він розглядається як і будь-яка інша особа, котра порушує права володільця виключних прав і повинен нести

відповідальність на загальних підставах. Тому детальний розгляд цієї ситуації не видається доречним при аналізі ліцензійного договору.

Більший інтерес викликає випадок, коли ліцензіат своєчасно не розпочав використання об'єкта, тобто не використовує об'єкт, хоча має на це право. До того ж цілком логічно виникає запитання: невикористання об'єкта протягом якого проміжку часу є підставою для відмови від договору? Оскільки зазначений строк законодавчо не закріплений, він визначається за згодою сторін. За формального підходу до вирішення цього питання навіть прострочення на один день є підставою для одностороннього розірвання договору.

Видається, що наявність такої безумовної підстави для односторонньої відмови від договору не можна назвати виправданою. На наш погляд, таке положення є доречним тоді, коли розмір ліцензійних платежів залежить від обсягу використання. Коли ж йдеться про фіксовані платежі, то несвоєчасна реалізація прав, наданих за договором, не спричиняє негативних наслідків для ліцензіара [107, 16].

Якщо мотивами введення такої норми була мета не допустити блокування використання об'єкта права інтелектуальної власності ліцензіатом (коли ліцензіат укладає ліцензійний договір без наміру використання наданого права), то така ситуація можлива лише за наявності у ліцензіата виключних прав. При видачі невиключної ліцензії такої загрози не існує. Тому чому б за загальним правилом не надати право ліцензіату самому вирішувати питання початку використання наданого за договором права? За такого підходу, наприклад, ліцензіат не буде зобов'язаний розпочинати реалізацію права навіть тоді, коли він вважає за необхідне більш досконально підготуватися до використання об'єкта [107,13].

Таким чином, пропонуємо внести зміни до ч.2 ст.1110 Цивільного кодексу України, якими закріпити, що термін початку використання об'єкта права інтелектуальної власності необхідно встановлювати в ліцензійному договорі лише при видачі виключної ліцензії або коли розмір ліцензійної плати залежить від обсягу використання об'єкта права інтелектуальної власності. В інших випадках термін початку використання об'єкта не потребує закріплення у договорі і

повинен вирішуватись самим ліцензіатом з врахуванням конкретних умов. Невикористання ліцензіатом об'єкта права інтелектуальної власності протягом строку дії ліцензійного договору слід розглядати як невиконання договору з правовими наслідками, передбаченими законодавством.

За чинним законодавством ліцензіат, який уклав договір щодо використання знаку для товарів і послуг, зобов'язаний забезпечити, щоб якість товарів та послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, була не нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва [7]. Для ліцензіара, який сам випускає продукцію під цією торгівельною маркою, таке зобов'язання має особливо важливе значення, оскільки при його невиконанні може постраждати ділова репутація [114, 37].

В ліцензійних договорах, як правило, зазначається обов'язок ліцензіара дотримуватись технічної документації. Може передбачатись обов'язок використовувати сировину, матеріали, надані ліцензіаром, або закуповувати їх у ліцензіара. Ліцензіат також може зобов'язуватись вказувати на товарах, в рекламі, публікаціях, що товар вироблений за ліцензією, виданою ліцензіаром (з вказівкою реквізитів останнього) [89, 104].

На ліцензіата може бути покладений обов'язок повідомляти інформацію про наступні вдосконалення предмета ліцензії, якщо це передбачено ліцензійним договором. В такому випадку в договорі визначаються умови, на яких передається така інформація (оплатність чи безоплатність, зменшення плати для ліцензіара тощо).

У ліцензійному договорі можуть бути обмеження у використанні майнових прав ліцензіатом. До таких обмежень ліцензіар вдається з метою уникнути 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. Територіальні обмеження мають місце тоді, коли ліцензіар за межами території дії договору сам

бажає реалізувати предмет ліцензії. Порушення будь – яких обмежень, визначених у договорі, може мати наслідком збільшення розміру ліцензійної плати, відшкодування збитків, а також розірвання договору [40,169].

Після закінчення строку дії ліцензійного договору ліцензіат зобов'язаний припинити використання об'єкта права інтелектуальної власності та передати усю надану йому ліцензіаром технічну документацію.

Протягом строку дії договору можуть виникати інші зобов'язання, які сторони не могли передбачити при укладенні договору [90, 76].

Отже, Цивільний кодекс України не дає переліку прав і обов'язків сторін ліцензійного договору. Такий підхід українського законодавця співпадає із міжнародною практикою укладення ліцензійних договорів, адже в законодавстві більшості країн права і обов'язки ліцензіара та ліцензіата не регламентуються, вони визначаються сторонами у договорі [171, 9]. Це свідчить про один із проявів свободи договору – визначення конкретних прав і обов'язків ліцензіара та ліцензіата сторонами безпосередньо у змісті ліцензійного договору.

### **3.3. Відповідальність сторін за порушення умов ліцензійного договору.**

На сьогодні питання відповідальності сторін за порушення умов ліцензійного договору залишається невисвітленим ні в науковій літературі, ні в законодавстві України. Тому варто звернутись до загальнотеоретичних положень про цивільно-правову відповідальність, вироблених наукою цивільного права.

Цивільно-правова відповідальність є одним із засобів впливу на майнові інтереси осіб. Слід зазначити, що відповідальність за правопорушення є санкцією, але санкція не завжди є відповідальністю [93, 95]. Питання про суть санкції та її співвідношення з поняттям відповідальності залишається дискусійним як у літературі із загальної теорії права, так і в галузевих юридичних науках. Зазначаючи, що санкція безпосередньо пов'язана з вимогою певної поведінки, яка міститься у правовій нормі, О. Е. Лейст писав: «У юридичному обов'язку відображено вимогу належної поведінки, а санкція — спосіб державного примусу

до виконання (додержання) цієї вимоги, загроза примусом на випадок її порушення» [117, 23].

Стосовно цивільно-правових відносин О. О. Красавчиков під санкцією розумів установлену законом міру майнових або інших правових невігідних для особи наслідків, які застосовуються в разі недодержання закону, невиконання прийнятих зобов'язань, заподіяння шкоди або за наявності інших передбачених законом підстав [105, 13]. Так, санкцією в цьому розумінні є примус до виконання обов'язку в натурі.

Цивільно-правова відповідальність як різновид санкції — це покладення на правопорушника оснований на законі невігідних правових наслідків, які виявляються у позбавленні його певних прав або в заміні невиконаного обов'язку новим, або у приєднанні до невиконаного обов'язку нового додаткового [95, 14].

Покладення на особу нових, додаткових обов'язків як міри відповідальності має місце, зокрема, при пред'явленні до правопорушника вимог про відшкодування ним збитків або сплату неустойки (штрафу, пені). При виконанні додаткових обов'язків боржник не отримує від цього жодної компенсації, отже, на боржника покладаються всі невігідні майнові наслідки порушення зобов'язання.

За ознакою примусу С. М. Братусь пропонував розмежовувати обов'язок, що виконується добровільно, і юридичний обов'язок, що виконується за допомогою державного примусу. На його думку, юридична відповідальність — це виконання обов'язку на основі державного або прирівняного до нього громадського примусу, добровільне ж виконання обов'язку юридичною відповідальністю бути не може [53, 80]. З такою думкою важко погодитись, бо в такому разі не визнаватиметься відповідальністю добровільна сплата боржником сум неустойки чи збитків, які він перерахував на користь кредитора платіжним дорученням, і навпаки, відповідальністю вважатиметься примусове виконання добровільно невиконаного обов'язку.

Підкреслюючи, що обов'язок і відповідальність взаємопов'язані, А.М.Савицька влучно відзначила, що цей явний взаємозв'язок не може бути підставою для їх ототожнення в разі примусового виконання обов'язку, в основі якого

лежить мета — реальне виконання зобов'язання. За допомогою примусу боржник вчиняє дії, які він добровільно не виконав, і таким чином досягається мета, що ставилася при виникненні зобов'язання. Цивільна відповідальність виступає як засіб спонукання, стимулювання боржника добровільно виконати свій обов'язок. І якщо порівняти відповідальність і примусове здійснення добровільно невиконаного обов'язку, то останнє виступає як мета, а відповідальність — як засіб [175, 5-6].

Ефективність цивільно-правової відповідальності залежить передусім від її застосування, реалізації до конкретних осіб, винних у вчиненні цивільного правопорушення. Проте, керуючись принципом диспозитивності, який властивий інституту відповідальності, потерпіла сторона сама вирішує, застосовувати чи не застосовувати міри відповідальності до правопорушника. Тобто, застосування майнових або немайнових санкцій, у тому числі відповідальності, за чинним законодавством є правом, а не обов'язком суб'єктів цивільних правовідносин.

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

Відповідно до Глави 51 ЦК 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 неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди [2].

В ч.2 ст. 1110 Цивільного кодексу 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, де вказано, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.



Виникає питання: чи достатньо цієї норми для односторонньої відмови від ліцензійного договору при порушенні будь – яких його умов ? Якщо дати позитивну відповідь, то наявність такого законодавчого положення аж ніяк не буде сприяти стабільності взаємовідносин між ліцензіаром та ліцензіатом, оскільки навіть не суттєве відступлення від положень договору дає право іншій стороні відмовитись від нього [108, 13]. Якщо ж таке положення все-таки повинно бути передбачено у договорі, то можна було просто звернутись до загального правила про односторонню відмову від зобов'язання, яке передбаченого в статті 615 ЦК.

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. Суд може задовольнити вимогу про відшкодування збитків, беручи до уваги ринкові ціни, що існували на день ухвалення рішення. При визначенні неодержаних доходів (упущеної вигоди) враховуються заходи, вжиті стороною щодо їх одержання.

Якщо за порушення зобов'язання встановлено неустойку (штраф, пеню), то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків. Тобто Цивільний кодекс України за загальним правилом передбачає штрафну неустойку. Проте сторони можуть передбачити в договорі інше співвідношення збитків і неустойки. Так, ліцензійним договором може бути встановлено обов'язок сторони, яка порушила зобов'язання, відшкодувати збитки лише в тій частині, в якій вони не покриті неустойкою (залікова неустойка), сплатити лише неустойку без права іншої сторони на відшкодування збитків (виключна неустойка) або за вибором сторони, права якої порушені, стягнути неустойку чи відшкодувати збитки [2]. Потрібно врахувати, якщо ліцензійний договір має

ознаки господарського договору, застосовуються положення Господарського кодексу України, який за загальним правилом передбачає залікову неустойку [4].

Спори щодо відповідальності сторін за порушення умов ліцензійних договорів вирішуються в суді. Прикладом цього є наведена нижче справа.

В березні 1999 року між приватним підприємством «Аміда»(далі – ПП «Аміда») та телеканалом «Інтер» був укладений ліцензійний договір, за яким ПП «Аміда» надала дозвіл телеканалу «Інтер» на використання 22 серій телесеріалу «Менты» ( мова йде про другу частину проекту – «Новые приключения ментов») і 12 серій телесеріалу «Агент национальной безопасности». Строк дії договору – 1 рік. Територія використання – територія України. В ліцензійному договорі було зазначено, що ПП «Аміда» є єдиним повноправним володільцем виключних прав на використання названих телесеріалів на території України, і що будь-яка третя особа при будь-яких обставинах не отримає права на використання цих серіалів протягом строку дії договору. За порушення умов договору передбачались великі штрафні санкції.

Прем'єра телесеріалів на телеканалі «Інтер» була призначена на осінь 1999 року. Більше того, телеканал навіть підписав договір зі спонсором, який погодився в обмін на популяризацію своєї торгівельної марки надати матеріальну підтримку телевізійному показу одного із телесеріалів. Але в вересні 1999 року вже на іншому українському телеканалі «1+1» в ефір вийшов телесеріал «Агент национальной безопасности» (саме ті серії, виключне право на використання яких отримав телеканал «Інтер»). Ще через деякий час на «1+1» вийшов серіал «Новые приключения ментов». Як з'ясувалось, ці фільми в ефірі телеканалу «1+1» з'явилися абсолютно законно, а ПП «Аміда» уклало ліцензійний договір на використання виключних прав, не володіючи такими правами в повному обсязі, тому, як наслідок, не могло надати ці права іншим, в даному випадку – «Інтеру». ПП «Аміда» погодилось повернути перераховану «Інтером» винагороду, але категорично відмовлялось виплачувати штрафні санкції і відшкодувати упущену вигоду (телеканал «Інтер» наполягав на відшкодуванні упущеної вигоди,

оскільки невиконання ПП «Аміда» своїх зобов'язань спричинило до розірвання договору зі спонсором).

Телеканал «Інтер» звернувся до господарського суду м. Києва з позовом на дії ПП «Аміда». В позовній заяві обґрунтовувалась вимога зобов'язати ПП «Аміда» виплатити штрафні санкції і упущену вигоду. Як виявилось в ході судового розгляду, ПП «Аміда» справді мало укладений договір з правоволодільцями фільмів, але його зміст не дозволяв підприємству надавати дозвіл на використання вказаних серіалів третім особам без спеціальних застережень. Рішенням господарського суду позов задоволено частково. Суд зобов'язав відповідача ПП «Аміда», який порушив договірні зобов'язання, сплатити штрафні санкції. Суд відмовив позивачу у його проханні відшкодувати упущену вигоду [176, 1-12].

Відповідальність сторін за порушення умов ліцензійного договору і надалі залишається ґрунтом для законотворення і наукових досліджень.

### **Висновки до Розділу 3.**

1. Не всі із названих у статті 1109 Цивільного кодексу України умов ліцензійного договору є істотними. На нашу думку, істотними умовами ліцензійного договору, які необхідні для договорів даного виду, є умова про предмет договору (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності) та умова про плату за використання об'єкта права інтелектуальної власності (розмір, порядок і строки виплати плати).
2. Предметом ліцензійного договору слід вважати саме ліцензію (дозвіл) на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Тому пропонуємо внести зміни до статті 1109 Цивільного кодексу України, де зазначити, що предметом ліцензійного договору є ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності.
3. Ліцензійний договір є двосторонньо зобов'язуючим, тобто права і обов'язки покладаються на обох сторін. Свої права і обов'язки ліцензіар та ліцензіат визначають в договорі.

4. В роботі обґрунтовується недоцільність встановлення в ліцензійному договорі терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Пропонується внести зміни до ч.2 ст.1110 Цивільного кодексу, де закріпити, що термін початку використання об'єкта права інтелектуальної власності необхідно встановлювати в ліцензійному договорі лише при видачі виключної ліцензії або коли розмір ліцензійної плати залежить від обсягу використання об'єкта права інтелектуальної власності. В інших випадках термін початку використання об'єкта не потребує закріплення у договорі і повинен вирішуватись самим ліцензіатом з врахуванням конкретних умов. Невикористання ліцензіатом об'єкта права інтелектуальної власності протягом строку дії ліцензійного договору слід розглядати як невиконання договору з правовими наслідками, передбаченими законодавством.

## ВИСНОВКИ

У роботі проведено комплексне дослідження ліцензійного договору як одного із видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на основі положень чинного Цивільного кодексу України та іншого законодавства, судової практики. За результатами дослідження можна зробити наступні висновки:

1. Ліцензійний договір є самостійним цивільно – правовим договором. Включення цього правочину до системи договорів, передбачених Цивільним кодексом України, пояснюється його цивільно-правовим характером. Так, за допомогою ліцензійного договору регламентуються майнові відносини між юридично рівними суб'єктам. При укладенні ліцензійного договору дотримується принцип свободи договору, оскільки сторони вільні в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні істотних умов .

2. Цивільний кодекс України розширив сферу застосування досліджуваного правочину, закріплюючи універсальну конструкцію ліцензійного договору, який застосовується як до об'єктів авторського права, так і промислової власності.

3. Конструкція ліцензійного договору використовується лише у випадку надання добровільної ліцензії. Підставою видачі примусових ліцензій є рішення суду чи адміністративний акт, виданий компетентним державним органом.

4. Цивільний кодекс України чітко не визначає критерії поділу і види досліджуваного правочину, проте його аналіз дає підстави поділяти ліцензійні договори в залежності від виду ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності, яка видається за цим договором. У ЦК передбачені такі види ліцензій: виключна, одинична та невиключна. Одинична ліцензія за своєю суттю є різновидом виключної ліцензії. Тому пропонується внести зміни в ч.3 ст.1108 Цивільного кодексу України, де зазначити, що одинична ліцензія є різновидом виключної.

5. Ліцензія є одностороннім правочином і не може розглядатися як самостійний вид договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Пропонуємо внести наступні зміни до Цивільного кодексу України:

- скасувати положення п.1 ч.1 ст.1107 Цивільного кодексу України, де закріплено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності є самостійним видом договору щодо розпорядження майновими інтелектуальної власності;
- усунути колізію у визначенні поняття ліцензії, закріпивши у ч.1 ст.1108 Цивільного кодексу України єдине визначення ліцензії як дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

6. З розвитком ринку інтелектуальної власності на території України доцільно було б чітко закріпити у спеціальному законодавчому акті основні види ліцензійних договорів, що давало б можливість контрагентам у більшій мірі визначатися і врахувати свої інтереси при укладенні такого договору.

7. Сторонами в ліцензійному договорі є ліцензіар та ліцензіат. Ліцензіаром є особа, якій належить виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіатом може бути будь-яка особа, якій надається дозвіл на використання вказаного об'єкта (ліцензію).

8. Ліцензійний договір, як і інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, має бути укладений в письмовій формі. В разі недодержання письмової форми такий договір є нікчемний. Ліцензійні договори не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензійним договором.

9. Ліцензійний договір вважається укладеним з моменту погодження сторонами істотних умов договору, тобто є консенсуальним договором.

10. Не всі із названих у статті 1109 Цивільного кодексу України умов ліцензійного договору є істотними. На нашу думку, істотними умовами ліцензійного договору, які необхідні для договорів даного виду, є умова про предмет договору (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної

власності) та умова про плату за використання об'єкта права інтелектуальної власності (розмір, порядок і строки виплати плати).

11. Предметом ліцензійного договору слід вважати саме ліцензію (дозвіл) на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Тому пропонуємо внести зміни до статті 1109 Цивільного кодексу України, де зазначити, що предметом ліцензійного договору є ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

12. Ліцензійний договір є двосторонньо зобов'язуючим, тобто права і обов'язки покладаються на обох сторін. Свої права і обов'язки ліцензіар та ліцензіат визначають в договорі.

13. В роботі обґрунтовується недоцільність встановлення в ліцензійному договорі терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Пропонується внести зміни до ч.2 ст.1110 Цивільного кодексу, де закріпити, що термін початку використання об'єкта права інтелектуальної власності необхідно встановлювати в ліцензійному договорі лише при видачі виключної ліцензії або коли розмір ліцензійної плати залежить від обсягу використання об'єкта права інтелектуальної власності. В інших випадках термін початку використання об'єкта не потребує закріплення у договорі і повинен вирішуватись самим ліцензіатом з врахуванням конкретних умов. Невикористання ліцензіатом об'єкта права інтелектуальної власності протягом строку дії ліцензійного договору слід розглядати як невиконання договору з правовими наслідками, передбаченими законодавством.

## ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — С. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — С. 461.
3. Цивільний кодекс України РСР від 18.07.1963р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1963. — № 30. — С. 463.
4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19– 20, № 21– 22. — С. 144.
5. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 37. — С. 307.
6. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. — С. 34.
7. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. — С. 36.
8. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 5.12.1997р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998.— № 8. — С. 28.
9. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993р. в редакції Закону від 17.01.2002р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 23. — С. 163.
10. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993р. в редакції Закону від 11.07.2001р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 43. — С. 214.
11. Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності: Закон України від 21.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 8. — С. 37.
12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо



правової охорони інтелектуальної власності: Закон України від 22.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 35. - С. 271.

13. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – С. 80.

14. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – С. 646.

15. Про видавничу справу: Закон України від 05. 06. 1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 32. – С. 206.

16. Про професійних творчих працівників та творчі спілки: Закон України від 07.10.1997 р. // Відомості Верховної Ради України .– 1997. – № 52. – С. 312.

17. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.06.1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – С.267.

18. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання: Закон України від 22.11.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – С. 28.

19. Паризька конвенція про охорону промислової власності, підписана в Парижі 20.03.1883 р. Дата набрання чинності для України – 25.12.1991р./ Збірник нормативних актів з питань промислової власності / Уклад.: В.О.Жаров та ін.; За ред. В.Л. Петрова, В.О. Жарова. – К.: Вища школа, 1998. – С. 322 – 355.

20. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький акт від 24.07.1971р., змінений 2.10.1979р. Дата набрання чинності для України – 31.05.1995р. / Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Захист прав інтелектуальної власності / Упоряд.: В.С.Москаленко (кер.) та ін.; Відп. ред. Д.М.Притика. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – С. 12 – 52.

21. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 52. – С.114.

22. Про затвердження порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України

від 23 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 51. – С. 101.

23. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – С. 298.

24. Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – С. 295.

25. Про затвердження порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 6. – С. 50.

26. 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): Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 31. – С.377.

27. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка: Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – С. 353.

28. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг: Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – С.376.

29. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми: Наказ

Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – С.392.

30. Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання: Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 31. – С.370.

31. Інструкція про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання: Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – С. 369.

32. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – С. 3301.

33. Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 1. – С. 2.

34. Правила рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о представлении 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.

35. Абрамова Л.Н. Об опыте подготовки и заключения лицензионных сделок // Вопросы изобретательства. – 1980. – № 6. – С.39– 44.

36. Азимов Ч.Н. Договорные отношения в области научно-технического прогресса. – Харьков: «Вища школа», 1981. – 136 с.

37. Азимов Ч.Н. Научно-техническая информация и право. – Харьков: «Вища школа», 1987. – 136 с.

38. Андрощук Г.О. Правове регулювання ноу-хау // Інтелектуальна власність. – 2004. – № 10. – С.29 – 35.

39. Андрощук Г.О., Работягова Л.І. Патентне право: правова охорона винаходів: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1999. – 216 с.

40. Аумейстер З.К. От заявки на изобретение до лицензионного договора.

– Рига, 1964. – 240 с.

41. Бабаев П.И., Валин Г.В. Хозрасчет и лицензионная торговля // Вопросы изобретательства. – 1989. – № 7. – С.50 – 52.

42. Безклубий І.А. Договори про використання промислової власності / Цивільне право України : Підручник : У 2 кн. Кн. 2. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С.251 – 259.

43. Безклубий І.А. Ліцензійний договір в патентному праві України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 25 с.

44. Белов А. «Ноу-хау» во внешней торговле СССР // Внешняя торговля. – 1978. – № 3. – С. 38 – 45.

45. Білоусов В.М. Сучасна трактовка прав на результати інтелектуальної власності // Вісник господарського судочинства.–2003.–№1.– С.153–155.

46. Богуславский М.М. Вопросы авторского права в международных отношениях. – М.: Изд-во «Наука», 1973. – 336 с.

47. Богуславский М.М. Международная передача технологии: правовое регулирование. – М.: «Наука», 1985. – 278 с.

48. Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 344 с.

49. Богуславский М.М. Покупка и продажа лицензий в СССР // Советское государство и право. – 1968. – № 5. – С. 53 – 61.

50. Богуславский М.М. Правовые вопросы технической помощи СССР иностранным государствам и лицензионные договоры. – М., Изд-во АН СССР, 1963. – 248 с.

51. Бошицький Ю.Л. Роль промислової власності в модернізації економіки країни / Промислова власність в Україні : проблеми правової охорони : Зб. наук. статей за ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С.15 – 50.

52. Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. – Минск:

Наука и техника, 1967. – 260 с.

53. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность (теоретические аспекты). — М.: «Юрид. лит.», 1976. — 214 с.

54. Вердников В.Г., Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовые формы товарно-денежных отношений. – М.: Юрид. лит., 1970. – 224 с.

55. Верина О. ГК РФ о понятии и условиях договора по лицензионным соглашениям на объекты ИС // Интеллектуальная собственность. – 1996. – № 1 – 2. – С.30 – 34.

56. Верина О. Ограничительные условия в лицензионных договорах // Интеллектуальная собственность. – 1996. – № 7-8. – С.21 – 24.

57. Вольнец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках): Учебник. – М.: Юрист, 1999. – 326с.

58. Вольнец-Руссет Э.Я. Планирование и расчет эффективности приобретения лицензии. – М.: «Экономика», 1983. – 144 с.

59. Воробьева О.В. Отношения между советскими организациями, возникающие при продаже лицензий // Вопросы изобретательства. – 1977. – № 3. – С.54 – 58.

60. Воронкова М. Типовые авторские договоры // Советская юстиция. – 1975. – № 22. – С.5 – 6.

61. Гаврилов Э.П. Издательские договоры. Авторский гонорар. – М.: Юрид. Лит., 1988. – 176 с.

62. Гаврилов Э.П. Советское авторское право: Основные положения. Тенденции развития / Отв. ред. В.А. Рассудовский. – М.: Наука, 1984. – 222 с.

63. Гаврина С. Договор или исковое заявление ? // Юридическая практика. – 2003. – № 22. – С. 13 – 15.

64. Газда И. «Ноу-хау» в защите промышленной собственности и в лицензионной торговле // Вопросы изобретательства. – 1970.- № 1 – 2. – С. 29 – 33.

65. Герасименко В., Луб'яна Е., Солощук М., Федченко Л. Договорні правовідносини при створенні та використанні об'єктів інтелектуальної власності

// Право України. – 1999. – № 7. – С. 77 – 81.

66. Герасименко В., Несторенко О., Солощук М. До питання розподілу прав на інтелектуальну власність при комерціалізації науково – технічних розробок // Право України. – 2003. – № 6. – С. 57 – 62.

67. Гордон М.В. Система договоров в советском гражданском праве // Учен. зап. Харьк. юрид. ин-та. – 1954. – Вып. 5. – С. 65 – 87.

68. Городисский М.Л., Иванов И.Д. Лицензионный договор. – М.: Госюриздат, 1961. – 51 с.

69. Городисский М.Л. Лицензии во внешней торговле СССР. – М.: «Междунар. отношения», 1972. – 200 с.

70. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 560 с.

71. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник: Часть 2. / Под ред. проф. Р.Л. Нарышкиной. – М.: Междунар. отношения, 1984. – 304 с.

72. Гражданское право : В 2-х т. Том II, полутом I : Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс клувер, 2004. – 704 с.

73. Гражданское право: Учебник: Часть 3./ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1998. – 592 с.

74. Гущин А.В. Из истории формирования института лицензирования // Государство и право. – 2004. – № 9. – С.102 – 105.

75. Дахно И.И., Кравец В.П., Лало В.Н., Маштабей В.Я. Лицензионная торговля в системе международных отношений. – К.: «Наукова думка», 1987. – 192 с.

76. Дозорцев В.А. Авторский договор и его типы // Советское государство и право. – 1977. – № 2. – С. 43 – 51.

77. Дозорцев В.А. Законодательство и научно – технический прогресс. – М.: Юрид. лит., 1978. – 215 с.

78. Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Юридический мир. – 2000. – № 3. – С. 6 – 9.

79. Драгунов В.В. Государственное регулирование торговли лицензиями в капиталистических странах // Вопросы изобретательства. – 1977. – № 9. – С. 50 – 54.
80. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності : Навчальний посібник. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 135 с.
81. Жудра К.В. Винахідництво і патентування.- К.: Наук. думка,1964. – 198с.
82. Завальная Ж. Авторський договір та його види // Право України. – 2000. – № 8. – С. 117 – 119.
83. Захист прав інтелектуальної власності : досвід США. – Зб. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 368 с.
84. Збірник нормативних актів з питань промислової власності / Уклад.: В.О.Жаров та ін.; За ред. В.Л. Петрова, В.О. Жарова. – К.: Вища школа, 1998. – 486 с.
85. Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 192 с.
86. Зенин И.А. Лицензионный договор на изобретения и ноу-хау // Советское государство и право. – 1983. – № 6. – С.54 – 59.
87. Зобов'язальне право: теорія і практика. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / О.В.Дзера, Н.С. Кузнецова, В.В. Луць та інші; За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.
88. Золотых Н. Ценообразование в практике международного обмена // Интеллектуальная собственность. – 1996. – № 1–2. – С. 8 – 15.
89. Иванов И.Д., Сергеев Ю.Д. Патенты и лицензии в международных экономических отношениях. – М.: Изд-во «Международные отношения», 1966. – 160 с.
90. Иванов И.Д., Сергеев Ю.Д. Патенты и лицензии в международной капиталистической торговле. – М., 1966. – 93 с.
91. Иванов И. О методологии расчета вознаграждения при продаже

патентов и лицензий // Внешняя торговля. – 1962. – № 8. – С. 35 – 42.

92. Интеллектуальная собственность. В 2-х книгах. Книга 2. Промышленная собственность / Сост. и коммент. В.Ф.Чигин.– М.: Амалфея, 1997.– 624с.

93. Йоффе О.С. Обязательное право. – М.: «Юрид. лит.»,1975. – 880с.

94. Йоффе О.С. Основы авторского права. Авторское, изобретательское право, право на открытие. Учеб. пособие. – М.: «Знание» , 1969. – 127 с.

95. Йоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. — М.: «Юрид. лит.»,1975. – 311 с.

96. Йоффе О.С. План и договор в социалистическом хозяйстве. -М.: Юрид лит., 1971. – 216 с.

97. Как рассчитать цену лицензии.– М.: МП «ДЖИПЛА лимитед»,1992.– 40с.

98. Камышев В.Г. Издательский договор на литературные произведения. – М.: «Юридическая литература», 1969. – 144 с.

99. Квелидзе Г. Заключение договоров об издании произведений иностранных авторов // Социалистическая законность. – 1977. – № 3. – С.67 – 68.

100. Козынец В.П., Малый В.В., Межебовский И.И. Патентоведение: Учебное пособие. – Днепропетровск : НМетАУ, 2000. – 253 с.

101. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный). Руководитель авт. кол. и отв. редактор проф. О.Н. Садилов. – М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ, 1997. – 778 с.

102. Косарев А.Л. Осуществление запатентованных изобретений и подготовка к продаже лицензии. – К., 1968. – 43 с.

103. Крайнев П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю (Монографія). – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 448 с.

104. Красавчиков О.А. Вопросы системы особенной части ГК РСФСР // Вопр. кодификации сов. законодательства. – 1957. — С 122 – 137.

105. Красавчиков О. А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве // Проблемы гражданско-правовой ответственности



и защиты гражданских прав. — Свердловск, 1973. — С.5 – 16.

106. Крижна В. Види договорів у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал. – 2004. – № 4. – С.36 – 42.

107. Крижна В. М. Види ліцензійних платежів у патентному праві України // Інтелектуальний капітал. – 2002. – № 2. – С. 14 – 18.

108. Крижна В. Загальна характеристика ліцензійного договору за законодавством України // Інтелектуальний капітал. – 2004. – № 2. – С.11 – 14.

109. Крижна В.М. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Право України. – 2004. – № 9. – С. 68 – 71.

110. Крижна В.М. Ліцензійний договір – правова форма реалізації патентних прав: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. / Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого. – Х., 1999. – 20 с.

111. Крижна В.М. Правове регулювання ліцензійного договору за законодавством України // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 4. – С. 155 – 159.

112. Крижна В.М. Примусові ліцензії у патентному праві України // Вісник Академії правових наук України. – 1998. - № 3 (14). – С.143 – 151.

113. Крижна В.М. Юридична природа ліцензійного договору в патентному праві // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. – Вип. 37. – С.119–125.

114. Крыжна В. Знаки для товаров и услуг и лицензии на их использование // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 1. – С. 36 – 39.

115. Крыжна В.Н. Правовое регулирование служебных объектов промышленной собственности // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип. 35. – С. 58 – 63.

116. Крыжна В.Н. Предмет лицензионного соглашения в сфере промышленной собственности // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип. 34. – С. 108

– 114.

117. Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы). — М.: Изд-во МГУ, 1981.— 239 с.

118. Лукасевич-Крутник І. С. Істотні умови ліцензійного договору // Молодь у юридичній науці: Збірник тез конференції молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання»: У 3-х частинах: Частина друга: «Приватно – правові науки». (Хмельницький, 21-22 жовтня 2005р.) / М-во освіти і науки України, ХУУП. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2005. – 411 с. – С.170 –174.

119. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності : Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 560 с.

120. Маркушина В.И. Международные научно-технические связи в системе современного капитализма. – М.: Мысль, 1972. – 271 с.

121. Мельник О. Загальна характеристика договорів у сфері науково-технічної діяльності // Право України. – 2003. – № 11. – С.72 – 75.

122. Мельник О.М. Договори у сфері інтелектуальної власності за новим Цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 9. – С. 6 – 9.

123. Мельник О.М. Суб'єкт права інтелектуальної власності та його цивільно-правовий статус : Монографія. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 156 с.

124. Мельник О.М. Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні: Автореф. дис. ...докт. юрид. наук: 12.00.03. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2004. – 36 с.

125. Меньяло Л. Ліцензування об'єктів промислової власності в Україні // Інтелектуальна власність. – 2000. – № 10 – 11. – С.11 – 19.

126. Меньяло Л. Ринок ліцензій України // Інтелектуальна власність. – 1999. – № 2. – С.29 – 33.

127. Михайлов С.Г. Специфические черты лицензионного договора в советском гражданском праве // Гражданско – правовой договор и его функции.

Межвузовский сб. научных трудов. – Свердловск: УрГУ, 1980. – С. 133 – 142.

128. Мухамедшин И.С. Правовые особенности передачи технологии совместным предприятиям // Вопросы изобретательства. – 1988. – № 7. – С. 22 – 27.

129. Мухопад В.И. Международная торговля лицензиями. – М.: ВНИИПИ, 1994. – 104с.

130. Мухопад В.И. Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование, управление. – М.: ВНИИПИ, 1997. – 285 с.

131. Мухопад В.И. Сквозь барьеры протекционизма (Лицензии в международном технологическом обмене). – М.: Мысль, 1988. – 89 с.

132. Наменгенов КН. Абсолютные и относительные изобретательские правоотношения. – Алма – Ата; Наука КазССР, 1978. – 125 с.

133. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2004. – 976 с.

134. Несторенко О., Солощук М. Деякі аспекти передачі прав на об'єкти права інтелектуальної власності в умовах дії нового Цивільного кодексу// Право України. – 2004. – № 3. – С. 68 – 70.

135. Новосельцев О. Методи розрахунку ціни ліцензії // Інтелектуальна власність. – 1999. – № 3 – 4. – С. 53 – 60.

136. Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 578 с.

137. Основи правової охорони інтелектуальності в Україні: Підруч. для вузів / За заг. ред. О.А. Підпригори, О.Д. Святоцького. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 236 с.

138. Основы советского гражданского права : Учеб. пособие для вузов / С.П. Коломацкая, З.С. Котлярова, В.В. Котова и др. ; Под ред. Я.А. Кунина. – М.: Высш. шк., 1986. – 383 с.

139. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчук та ін. – К.: Форум, 2002. – 319 с.

140. Охорона промислової власності в Україні: Монографія О.Д.

Святоцького, В.Л. Петрова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 400с.

141. Патентование / Под ред. В.А. Рясенцева.– М.: Машиностроение, 1976. – 300 с.

142. Підпригора О. Загальні положення про право інтелектуальної власності у Цивільному кодексі України // Право України.– 2003. – №7.– С.97–101.

143. Підпригора О.А., Підпригора О.О. Право інтелектуальної власності в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 532 с.

144. Підпригора О.О. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. / Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого. – Х., 1999.– 34 с.

145. Пічкур О. Науково-технічні розробки як об'єкти ліцензійних угод і договорів про передання майнових прав на технології // Інтелектуальна власність. – 2004. – № 10. – С. 39 – 45.

146. Погуляев С.Ю. Договір про спільну діяльність і патентно-ліцензійний договір: теорія і практика // Вісник університету внутрішніх справ. Спецвипуск. – Харків, 2004. – С. 208 – 210.

147. Полукаров В.Л., Фингер А.А. Экономика и организация патентно – лицензионной работы в промышленности.– М.: Экономика, 1973.– 156с.

148. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підпригори, О.Д. Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 672 с.

149. Практика розгляду господарських спорів судами України. Довідник на 2005 рік: збірник. – К.: Юридична практика, 2005. – 268 с.

150. Прахов Б.Г., Зенкин Н.М. Изобретательство и патентование. – К.: Техніка, 1981. – 208 с.

151. Раевич С.И. Исключительные права. – М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1926.–140 с.

152. Райгородский Н.А. Изобретательское право СССР. – М.: Гос. изд – во

юрид. лит., 1949. – 272 с.

153. Рассохин В.П. О договоре возмездной передачи технического опыта // Вопросы изобретательства. – 1970. – № 9. – С.11 – 16.

154. Реєстрація договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності / Кол. авторів: Л.І. Ніколанко, Л.А. Меляйко, О.П. Горобець та інші; За ред. В.Л. Петрова. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 1999. – 48 с.

155. Рябов В.А. Содержание ноу-хау в объектах лицензии // Вопросы изобретательства. – 1977. – № 2. – С.52 – 55.

156. Рясенцев В.А. Советское изобретательное право (Учебное пособие). – М.: Изд-во ВЮЗИ, 1961. – 239 с.

157. Савицька А. М. Суть цивільно-правової відповідальності // Юридична відповідальність. — Л.,1975. — С. 5 – 18.

158. Свядосц Ю.И. Правовые вопросы в лицензионных договорах // Вопросы изобретательства. – 1980. – № 6. – С. 14 – 19.

159. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, перераб. и доп. – М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001. – 752 с.

160. Сергеева О. Питання співвідношення ноу-хау та комерційної таємниці в праві України // Право України. – 2000. – № 11. – С. 85 – 88.

161. Симановский С.Й. Патенты и лицензии в международной передаче технологи // Вопросы изобретательства. – 1977. – № 8. – С.24 – 29.

162. Смирнов Ю.Н., Иванов В.Д. Продажа лицензий: достижения и проблемы // Вопросы изобретательства. – 1976. – № 12. – С. 2 – 7.

163. Советское гражданское право. – М.: Изд-во «Юридическая литература», 1973. – 512 с.

164. Советское гражданское право : Учебник. В 2-х томах. Т.2. – М.: Изд-во «Юрид.лит.»,1980. – 510 с.

165. Советское гражданское право : Учебник. В 2-х томах. Т.2 / С.А. Верб, Ю.Е. Добрынин, Т.И. Илларионова и др.; Под ред. О.А. Красавчикова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1985. – 544 с.

166. Советское гражданское право : Учебник. В 2-х частях. Ч. 2 / Под общ. ред. В.Ф. Маслова, А.А. Пушкина. – К. : «Вища школа», 1983. – 504 с.
167. Советское гражданское право : Учебник. В 2-х частях. Ч. 2 / Под ред. В.А.Рясенцева.- 3-е изд., перераб. и дополн.– М.: Юрид. лит.,1987.– 576с.
168. Сутулов Д.М. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. – М.: «Юрид. лит.», 1974. – 272 с.
169. Трахтенгерц Л.А. Договоры о передаче научно-технических достижений в рамках СЭВ // Вопросы изобретательства. – 1975. – № 10. – С.44 – 49.
170. Третьякова М. Ліцензійні договори: істотні умови та порядок укладення // Економіка, фінанси, право. – 2002. – № 9. – С.15 – 18.
171. Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август. Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 18 с.
172. Федоров В. М. Вопросы использования ноу-хау в современных условиях // Вопросы изобретательства. – 1975. – № 3. – С.47 – 52.
173. Хейфец И. Я. Основы патентного права. – Л.: Науч. – тех. изд – во. Науч.– тех. отдел ВСНХ, 1925. – 298 с.
174. Цивільне право України : Підручник : У 2-х кн. Кн. 2. / Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 784 с.
175. Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар : У 2-х частинах. Ч. 2. / За заг.ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 896 с.
176. Черненко О. «Менты» в зале суда // Юридическая практика. – 2000. – №42 (148). – С. 1, 12.
177. Чепелевецкий А.М. Продажа и покупка лицензии. – М.: Центр. НИИ патентн. информации и тех. – эконом. исследований, 1967. – 83 с.
178. Чобот О.А. «Ноу-хау» та договір на його передачу: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : 12.00.03. / МВС

України, Ін-т внутр. справ. – Х., 1994. – 24 с.

179. Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. – М.: Юрид. литература, 1981.– 248 с.

180. Шишка Р.Б. Договори на використання права інтелектуальної власності // Вісник Запорізького юридичного інституту.– 2000.– № 2. – С. 33 – 36.

181. Штумпф Герберт. Договор о передаче ноу-хау / Перевод с нем. В.И. Дергачева; Общ. ред. д.ю.н., проф. М.М. Богуславского. – М.: «Прогресс», 1976. – 376 с.

182. Штумпф Герберт. Лицензионный договор / Перевод с нем. А.К. Кудряшова; Под. ред. и со вступ. ст. М.М. Богуславского. – М.: «Прогресс», 1988. – 478 с.

183. Юридична енциклопедія: В 6 т. Т.3: К-М / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 2001. – 792 с.

184. Юрченко А.К. Издательский договор. – Л.: Изд-во ЛГУ им. А.А.Жданова, 1988. – 103 с.

185. Постанова Вищого господарського суду України від 10 березня 2004 р. у справі за касаційною скаргою громадянина П. та приватного підприємства «Фірма «Стас і К°» на постанову Севастопольського апеляційного господарського суду / Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Захист прав інтелектуальної власності / Упоряд.: В.С.Москаленко (кер.) та ін.; Відп. ред. Д.М.Притика. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – С.865 – 867.

186. Постанова Вищого господарського суду України від 25 травня 2004 р. у справі за касаційною скаргою державного підприємства «Українське агентство з авторських та суміжних прав» на рішення господарського суду Донецької області та постанову Донецького апеляційного господарського суду / Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Захист прав інтелектуальної власності / Упоряд.: В.С.Москаленко (кер.) та ін.; Відп. ред. Д.М.Притика. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – С.788 – 792.

187. Постанова Вищого господарського суду України від 4 лютого 2004 року у справі за касаційною скаргою приватного підприємства «П» на ухвалу

господарського суду Львівської області та постанову Львівського апеляційного господарського суду. Справа № 1/418-5/95. Головуючий — Москаленко В.С. Судді — В.В.Дунь, В.П.Селіваненко / Практика розгляду господарських спорів судами України. Довідник на 2005 рік: збірник. – К.: Юридична практика, 2005.– С.83 – 84.

188. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14.01.2004р. «Щодо застосування господарськими судами законодавства у розгляді справ, пов'язаних із захистом права на об'єкти інтелектуальної власності» // Юридичний вісник України. – 2004. – 9 лютого. – С. 32.

189. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14.02.2002р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність» // Вісник господарського судочинства. – 2002.– № 2 – С. 46.

190. Рекомендації Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» // Юридичний вісник України. – 2004. – 27 липня. – С. 15.