

О. В. КОТЕНЬОВА

Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ ЯК ЗАСОБУ ОХОРОНИ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Наукові праці МАУП, 2010, вип. 3(26), с. 179–183

Стрімкий розвиток ринкових відносин збільшив споживчий попит на товари та послуги, обіг яких у сучасних умовах має недосконалу систему правового регулювання та охорони використання знаків для цих товарів і послуг.

Особливою правовою формою використання творів науки, літератури, мистецтва й об'єктів промислової власності є цивільно-правові договори, які дістали назву договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Розглянемо дослідження особливостей укладання, застосування та правового регулювання ліцензійного договору, як одного із засобів охорони використання знаків для товарів і послуг у сфері господарювання.

Важливою особливістю цих договорів є те, що їх об'єкти (предмети) — це нематеріальні блага, твори науки, літератури, мистецтва чи винаходи. Вони стають об'єктом договору за однієї умови — якщо виражені в такій об'єктивній формі, яка дає можливість відтворювати і розмножувати їх.

Цивільний кодекс України визначає, що розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може здійснюватися на підставі таких договорів:

- ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- ліцензійний договір;
- договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Відповідно до перелічених видів договорів слід розглянути особливості ліцензійного договору.

За ліцензійним договором сторона, що володіє виключним правом на об'єкт права інтелектуальної власності (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та іншого закону.

Як і будь-який цивільно-правовий договір, ліцензійний договір має відповідати вимогам закону і містити всі необхідні умови та реквізити, без яких договір недійсний. Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі, якщо інше не передбачено погодженням сторін.

Слід зазначити, що ліцензійні договори про надання використання об'єктів права інтелектуальної власності можуть мати форму простої, не виключної ліцензії або виключної ліцензії.

При цьому ліцензіар залишає за собою право використовувати цей самий об'єкт у частині, що не передана ліцензіату, а також має право видавати ліцензію іншим особам за межами виданих ліцензій.

Законодавством України передбачені такі види ліцензій:

- проста ліцензія — ліцензіар надає ліцензіату право використовувати об'єкт ліцензії в установлених договорами рамках, але залишає за собою право використовувати його на тій самій території, надавати ліцензії на таких самих умовах необмеженому колу осіб (ліцензіат не має права видавати субліцензії). Цей вид ліцензії закріплений у законодавстві України під назвою “невиключна ліцензія”;

- виключна ліцензія — ліцензіар надає ліцензіату виключне право на використання об'єкта ліцензії у встановлених договором рамках, власник свідоцтва (патенту) відмовляється від самостійного використання та надання ліцензій іншим особам;
- повна ліцензія — надає ліцензіату весь спектр прав, які витікають зі свідоцтва (патенту).

Ліцензіат користується правами протягом строку дії такого свідоцтва (патенту). Цей вид ліцензії не знайшов свого відображення та закріплення в законодавстві України, оскільки його охоплює поняття “виключна ліцензія” [11, 82].

Істотними умовами ліцензійного договору мають бути: способи використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що передаються за таким договором; строк дії і територія, на якій передається право); розмір винагороди і/або порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання об'єкта права інтелектуальної власності, порядок і строки її виплати, а також інші умови, які сторони вважатимуть за доцільне включити до договору.

Об'єктом ліцензійного договору є об'єкти промислової власності — товарні знаки. Предмет ліцензійного договору — дії сторін, спрямовані на виникнення, зміну та припинення прав та обов'язків сторін договору. Суб'єкти ліцензійного договору — юридичні та фізичні особи, у тому числі іноземці, особи без громадянства.

Специфічною рисою об'єктів інтелектуальної власності є можливість для їхніх власників бути монополістами у володінні, використанні та розпорядженні.

Саме з огляду на це монопольне право власники об'єктів інтелектуальної власності можуть дозволяти або не дозволяти третім особам використовувати такі об'єкти, а в разі надання такого дозволу (ліцензії) — встановлювати режим їх використання. Так, наприклад, законодавство практично всіх країн, як і міжнародні договори, пов'язує права, які виникли, на захист певних об'єктів інтелектуальної власності з моментом їхньої реєстрації (або подання заявки на таку реєстрацію) у відповідному відомстві. Якщо об'єкт не зареєстровано, то особі, яка його використовує, буде важко захищати права на нього.

Слід звернути увагу на те, що фізична особа, яка повинна мати необмежену законом чи рішенням суду дієздатність (гл. 2 Цивільного кодексу (ЦК) України), може діяти особисто або через

свого представника, якому надано такі повноваження дорученням.

Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права (ст. 26 Конституції України). Іноземці та інші особи, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Департаментом реалізують свої права через своїх представників — патентних повірених, зареєстрованих згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545.

Таке закріплення представництва інтересів іноземців може призвести до його неоднозначного трактування. Зокрема, можна дійти висновку, що іноземці не можуть самостійно представляти свої інтереси в Департаменті, а це певною мірою обмежує їхні права [2].

Якщо власником товарного знака є кілька осіб (колективна власність), що на практиці трапляється не дуже часто, вони можуть особисто брати участь у зазначених правовідносинах або надати таке право одному з співвласників. В останньому випадку обов'язковим є нотаріальне оформлення доручення, в якому чітко визначаються права уповноваженого.

Ліцензійний договір від імені юридичної особи підписує особа, яка має на це відповідні повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує договір, самого підпису, ініціалів, прізвища, дати. Зазначене скріплюється печаткою [4]. Бажано відразу взяти належним чином завірену копію доручення, протоколу або виписки зі статуту, які засвідчують повноваження особи [1].

Безстрокові договори не допускаються, але якщо в договорі немає умови про строк, на який видається право, договір може бути розірваний ліцензіаром по закінченні п'яти років від дати його укладення, якщо користувач буде письмово повідомлений про це за шість місяців до розірвання договору.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку видається право, чинність його поширюється на територію України.

Важливим є те, що якщо в договорі немає умови про спосіб використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що передаються за договором), договір вважається укладеним на способи використання об'єкта права інтелектуальної власності, які можуть вважатися необхідними для досягнення наміру сторін, викладені при укладанні договору.

Ліцензійний договір вважається укладеним, якщо сторони дійшли згоди щодо істотних умов (тобто тих умов, які визнані істотними законом або необхідні для договорів даного виду). Але дійсним ліцензійний договір стає від дати публікації відомостей про видачу ліцензії в офіційному бюлетені “Промислова власність” (далі — Бюлетень) та внесення його до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Дотримання письмової форми договору є необхідною умовою дійсності договору.

З огляду на те, що до ліцензійного договору застосовуються норми зобов'язального права, його може бути визнано недійсним у випадках:

- порушення форми договору;
- укладання внаслідок помилки;
- укладання внаслідок обману.

Необхідно зазначити, що ЦК України замінив обов'язкову реєстрацію ліцензійних договорів на добровільну. Це означає, що з 1 січня 2004 р. відсутність реєстрації ліцензійного договору не вважатиметься підставою для визнання цього договору недійсним.

Перша підстава визнання ліцензійного договору недійсним пов'язана з формальними вимогами закону, а інші — з вадами формування волевиявлення сторони договору. Наслідком визнання ліцензійного договору недійсним за першими трьома підставами буде двостороння реституція, а за четвертої — одностороння реституція.

Ліцензійний договір може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін та за рішенням суду.

Сторони, які мають намір достроково припинити ліцензійний договір, укладають додаткову угоду про дострокове припинення ліцензійного договору, і на підставі цього подають до Департаменту підписану обома сторонами заяву про внесення змін до реєстру ліцензійних договорів у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору.

Розгляд документів і внесення змін відбувається протягом двох місяців від дати надходження заяви.

Договір може бути визнаний недійсним на підставі рішення суду, ініціаторами якого можуть виступити ті самі суб'єкти, що й в інших видах договорів (сторони договору, державні органи).

Відомості про внесення змін до ліцензійного договору, визнання його недійсним або дострокове припинення його дії підлягають обов'язковій реєстрації в Бюлетені.

Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за ліцензійним договором, зобов'язана відшкодувати завдані іншій стороні збитки, включаючи втрачену вигоду.

Слід зазначити, що чинне законодавство України досить детально регламентує питання укладання та виконання ліцензійних договорів на такі об'єкти промислової власності:

- 1) винаходи та корисні моделі — Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (п. 2, 7 ст. 28), Наказ МОН “Про затвердження Інструкції про надання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу прав власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)” від 16 липня 2001 р. № 521;
- 2) сорти рослин — Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” (п. 3 ст. 4, ст. 9), Наказ МОН “Про затвердження Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу права на патент на сорт та ліцензійного договору про використання сорту” від 16 січня 2002 р. № 24 [7];
- 3) знаки (міжнародні знаки для товарів і послуг (далі — товарні знаки) — Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг від 15 грудня 1993 р. № 3689-12 (далі — Закон про товарні знаки), Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затверджена наказом МОН від 3 серпня 2001 р. № 576 [10].

Враховуючи досить складну природу ліцензійних правовідносин, у договорі необхідно детально фіксувати права та обов'язки сторін.

Обов'язки ліцензіара, як такі, виникають ще до моменту укладення ліцензійного договору. Якщо за законодавством країни необхідно для надання ліцензії отримання певних дозволів — потрібно отримати такі дозволи, якщо ліцензіат бажає, щоб об'єкт інтелектуальної власності був офіційно зареєстрований відповідними державними органами — необхідно здійснити таку реєстрацію, підготувати відповідні матеріали, які будуть передаватися ліцензіату, та взяти участь у підготовці письмового викладення узгоджених умов угоди [6].

Хоча за договором ліцензіар і передає ліцензіату позитивне право використання об'єкта, на

практиці можуть статись випадки, коли тільки цього буде дещо замало, а тому безпосередньо після укладання договору ліцензіар зобов'язаний забезпечити ліцензіату саму можливість використовувати його права за ліцензією. У таких випадках договором доцільно точно обумовити передачу документації, її перелік і обсяг та забезпечення ліцензіата документацією та інформацією у такому обсязі, щоб спеціаліст відповідної галузі, маючи необхідне устаткування, міг здійснити випуск товару під ліцензією. Якщо є певні секретні матеріали, що є секретом ліцензіара, він повинен (з дотриманням, звичайно, певних вимог щодо секретності такої інформації) сповістити про них ліцензіата. У деяких випадках доцільно передбачити і супроводження та технічне консультування представниками ліцензіара.

У договорі недостатньо просто відобразити положення про супроводження та консультування, а й, з метою запобігання виникненню у майбутньому спірних ситуацій, необхідно передбачити: за чії кошти здійснюватиметься надання таких послуг, що буде входити до їх складу, терміни надання консультацій з моменту звернення ліцензіата, строк забезпечення підтримки та її обсяг [9].

До “побічних” умов договору може належати і питання про використання торговельних марок ліцензіара. Це питання доцільно прямо і однозначно відображати в договорі, а також зазначити на упаковці товару інформацію про те, що ця продукція виготовлена за ліцензією.

За ліцензійним договором ліцензіар приймає на себе певний обсяг відповідальності. Так, укладаючи ліцензійний договір, ліцензіар повинен відповідати за те, що він насправді володіє комплексом майнових прав, які передає за ліцензією, що ці права не обтяжені обставинами, які можуть зачіпати повноваження ліцензіата по використанню об'єкта інтелектуальної власності, та відповідати за функціональність товару за ліцензією. Ліцензіар повинен гарантувати це, і зміст цих гарантій має бути суттєвою умовою договору [11, 89].

Якщо в період дії ліцензії з'являються обставини, що негативно можуть впливати на права ліцензіата або на стан ринку продукції, яка випускається за ліцензією, в договорі доцільно передбачити можливість адекватного зменшення ліцензійних платежів або навіть їх припинення та розірвання договірних відносин. Такими обставинами можуть бути, наприклад, наявність на ринку аналогічної продукції іншого правовласника, яка була створена раніше або одночасно з ліцензійним товаром, виявлення факту неналеж-

ності чи неповної належності майнових прав на комп'ютерну програму ліцензіару, судові позови з боку співавторів твору чи співвласників прав на твір, інтереси яких не були враховані при укладанні договору.

Доцільно в договір включати пункт, яким ліцензіар засвідчує факт, що йому невідомо про такі обставини. Якщо ж буде встановлено, що ліцензіар на момент укладання договору знав або мав знати про можливе настання таких негативних обставин, але не сповістив про це ліцензіата, має сенс у договорі передбачити майнову відповідальність ліцензіара за такі дії. У будь-якому випадку ліцензіат має право звернутись до суду з позовом про відшкодування збитків у зв'язку з неправомірними діями ліцензіара при укладанні договору.

Ліцензіат, як фактичний виробник матеріальної продукції, зобов'язаний піклуватися про бездефектне виробництво товару та організувати контроль за його якістю. Виняток можливий тільки у випадку, коли ліцензіар свідомо укладає договір з ліцензіатом, який не володіє в повному обсязі можливостями бездефектного виробництва (найчастіше при бажанні досягти економії коштів за рахунок збільшення ліцензійних платежів або освоєння нових ринків країн, які перебувають на недостатньому рівні технічного розвитку), та приймає на себе зобов'язання надавати підтримку недосвідченому ліцензіару доти, доки він не в змозі буде самостійно забезпечити належну якість продукції.

Якщо ж недоліки продукції будуть пов'язані з неякісним виконанням її втілення (спричинені, наприклад, порушеннями технологічної дисципліни ліцензіатом чи недоліками його обладнання), то за такі недоліки має нести відповідальність саме ліцензіат, на підставі чинного законодавства про захист прав споживачів.

Відповідно до зазначеного слід зауважити, що ліцензійні договори характеризуються насамперед наявністю певного ризику для обох його сторін. Для ліцензіата цей ризик полягає в тому, що неможливо наперед з певністю визначити економічну (власне комерційну) цінність прав, які він отримує, а для ліцензіара ризик у можливості отримати за передані права зиск значно менший, ніж він міг би отримати самостійно, комерціалізуючи цей об'єкт [11, 91].

У минулому деякими напрямками юридичної думки надання ліцензії розглядалось як відмова правовласника від його права забороняти ліцензіату використовувати певний об'єкт інтелектуальної власності, зберігаючи цю заборону для всіх

інших суб'єктів. На сьогодні надання виключної або невиключної ліцензії означає надання ліцензіату позитивного права на використання такого об'єкта. Ці два підходи мають певні практичні наслідки.

Отже, якщо розглядати ліцензію як відмову від права заборони, то сутність цього зобов'язання буде полягати в бездіяльності. Якщо ж розглядати ліцензію як передачу ліцензіаром позитивного права, то з його боку буде недостатньо утримуватись від якихось дій, спрямованих на запобігання використанню ліцензіатом цього об'єкта. Ліцензіар також має зробити все можливе для забезпечення ліцензіату можливості такого використання.

Тільки позитивне право використання зумовлює зобов'язання ліцензіара та можливу його відповідальність за недоліки наданої ліцензії.



Література

1. Конституція України від 28.06.96 // ВВР України. — 1996 р. — № 30. — v008p710-10, v007p710-10.
2. Цивільний кодекс України від 18.03.04 № 1618-IV // ВВР України від 08.10.2004 р., № 40(40-42), остання редакція 16.03.10 на підставі 1876-17.

3. Господарський кодекс України від 16.01.03 // ВВР України. — 2003. — № 18. — Ст. 144, остання редакція 24.02.10 на підставі 1873-17.

4. Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених): Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.94 № 545.

5. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.93 № 3687-XII // ВВР України. — 1994. — № 7. — Ст. 32.

6. Наказ МОН "Про затвердження Інструкції про надання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу прав власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)" від 16.07.01. — № 521.

7. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.93 № 3116-XII // ВВР України. — 1993. — № 21. — ст. 218.

8. Наказ МОН "Про затвердження Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу права на патент на сорт та ліцензійного договору про використання сорту" від 16.01.02 № 24.

9. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.01.93 № 3689-12.

10. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг: Затв. наказом МОН від 03.08.01 № 576.

11. Дмитришин В. С. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні / В. С. Дмитришин, В. І. Березанська. — К.: Вірлен, 2005. — 304 с.

Законодавство України в сфері правового регулювання охорони таких об'єктів промислової власності, як знаки для товарів і послуг в умовах сьогодення, має недосконалий характер і потребує ґрунтовного дослідження та вивчення, особливо в контексті застосування ліцензійного договору, як засобу охорони використання знаків для товарів і послуг.

Законодательство Украины в сфере правового регулирования охраны таких объектов промышленной собственности, как знаки для товаров и услуг на настоящий момент, имеет несовершенный характер и требует тщательного исследования и изучения, особенно в контексте применения лицензионного договора, как средства охраны использования знаков для товаров и услуг.

The legislation of Ukraine in the sphere of the legal adjusting of guard of such objects of industrial own, as signs for goods and services nowadays, has imperfect character and requires careful research and study, especial in the context of application of the licensed agreement, as facilities of guard of the use of signs for goods and services.

Надійшла 4 вересня 2010 р.