

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР: ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

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.

Ліцензійний договір – це цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона – ліцензіар – на оплатній основі надає іншій стороні договору – ліцензіату – право на використання об'єктів промислової власності.

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. Письмова форма не є обов'язковою для авторських ліцензійних договорів про опублікування твору в періодичних виданнях та енциклопедичних словниках, проте ліцензійні договори на право використання об'єктів права промислової власності крім обов'язкової письмової форми мають вимогу, що вони набирають чинності тільки після їх реєстрації в патентному відомстві України.

ЦК України у ч. 1 ст. 1109 вказує, що 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.

Ліцензійний договір вважається укладеним, якщо сторони дійшли згоди щодо істотних умов (тобто тих умов, які визнані істотними законом або необхідні для договорів даного виду), проте дійсним ліцензійний договір стає з дати публікації відомостей про видачу ліцензії в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення їх до державного реєстру. Порядок реєстрації ліцензійних договорів установлений Правилами розгляду і реєстрації договорів про передачу патенту і ліцензійних договорів про надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, торговельної марки, інші.

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. Якщо

стороною договору є іноземна юридична особа, необхідно враховувати вимоги, які передбачені Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженим наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції № 201 від 6 вересня 2001 р.

Відповідними відомствами і творчими спілками можуть розроблятися і затверджуватися у встановленому порядку типові ліцензійні договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Загальновідомо, що сторонами ліцензійного договору є ліцензіар та ліцензіат.

Ліцензіар – це фізична або юридична особа, якій належить виключне право дозволяти або забороняти 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) має право на здійснення таких дій.

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. Ліцензіаром може виступати і держава, інтереси якої представляє уповноважений орган. Творець об'єкта права інтелектуальної власності не завжди є ліцензіаром.

Іншою стороною ліцензійного договору є ліцензіатом. Ним 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.

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.

Чинний ЦК України передбачені надання таких видів ліцензій: виключна, одинична, невиключна, а також інші види, що не суперечать закону.

Одинична 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.

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. Виключна ліцензія може бути обмежена. Межі 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.

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. 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 більш вигідна для ліцензіата, оскільки вона надає йому можливість для використання предмета ліцензії з найбільшою для себе вигодою. За договором про невиключну 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. Проте ліцензіат не наділяється правом на видачу субліцензій.

Чинне законодавство України про промислову власність містить припис, за яким у разі невикористання об'єкта промислової власності без поважних причин протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу охоронного документа, або від дати, коли використання об'єкта промислової власності було припинено, на цей об'єкт може бути видано так звану примусову ліцензію. 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.

Література

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (зі зм. і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 40-44. – Ст. 356.

УДК 347.78 (043)

Биркович Т. І., доктор наук з державного управління,
Київський університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна

РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР

Державна реєстрація авторських прав є досить ефективним засобом захисту автором своїх прав на підставі офіційного підтвердження компетентного державного органу факту існування об'єкта авторського права в певній матеріальній формі на певну фіксовану дату.

Відповідно до п. 5 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

За загальним правилом, особа, яка володіє авторським правом (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів: латинська літера «с», обведена колом; ім'я особи, яка має авторське право; рік першої публікації твору. Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору. Якщо твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом (за винятком випадку, коли псевдонім однозначно ідентифікує автора), видавець твору (його ім'я чи назва мають бути зазначені на творі) вважається представником автора і має право захищати права останнього. Це положення діє до того часу, поки автор твору не розкриє своє ім'я і не заявить про своє авторство.

Особа, яка має суміжне право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законодавством.

При тому, що реєструвати авторські права на твір не обов'язково, авторові у багатьох випадках важливо подбати про фіксацію дати створення свого твору. Адже недооцінка цього моменту в майбутньому може ускладнити авторові захист своїх прав на власний твір. Тому одним із засобів фіксації дати створення твору є його реєстрація та депонування [3].