

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

УДК 374.78.02

Договори у сфері інтелектуальної власності. Поняття, види та особливості ліцензійного договору

А. А. Третьякова

Український інститут експертизи сортів рослин
alla-8383@ukr.net

Мета. Проаналізувати види ліцензійних договорів, їхню відмінність від інших цивільно-правових договорів, вимоги до оформлення та розірвання ліцензійного договору. **Результати.** Виявлено, що чинним законодавством закріплено невичерпний перелік видів угод щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. До групи договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності віднесено ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Законодавством передбачено три види ліцензійних договорів на умовах виключної, невиключної та одиначної ліцензії. Результатом укладання ліцензійного договору є надання майнових прав інтелектуальної власності на тимчасове користування без втрати правовласником прав на цей об'єкт. **Висновки.** Правильне оформлення ліцензійних договорів між ліцензіатом та ліцензіаром сприяє захисту прав кожного з учасників таких угод. Ліцензіат матиме законні підстави використовувати сорт, ліцензіар зможе отримувати винагороду за надане право користуватися сортом.

Ключові слова: ліцензія, договір, інтелектуальна власність, сорт, ліцензіар, ліцензіат.

Вступ. Цивільне законодавство України визначило самостійне місце договорів у сфері інтелектуальної власності в системі договірних зобов'язань. Ліцензійні договори значною мірою відрізняються від інших комерційних контрактів, зокрема від найпоширеніших на ринку експортно-імпорتنних угод, на внутрішньому ринку – від договорів купівлі-продажу й постачання товарів. 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 законодавства. При цьому необхідно враховувати положення як Цивільного кодексу України, так і спеціального закону, який регламентує відносини, що виникають з приводу саме того об'єкта, стосовно якого укладається договір.

Мета досліджень. Проаналізувати види ліцензійних договорів, їхню відмінність від інших цивільно-правових договорів, вимоги до оформлення та розірвання ліцензійного договору.

Виклад основного матеріалу. Цивільне законодавство України визначило самостійне місце договорів у сфері інтелектуальної власності в системі договірних зобов'язань. Ліцензійні договори значною мірою відрізняються

від інших комерційних контрактів, зокрема від найпоширеніших на ринку експортно-імпорتنних угод, на внутрішньому ринку – від договорів купівлі-продажу й постачання товарів.

Статтею 1107 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) закріплено невичерпний перелік видів угод щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності:

- 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) інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

За зазначеними угодами ліцензійний договір має свої особливості.

Договір на передачу права на використання сорту рослин є ліцензійним. Згідно з таким договором володілець патенту (ліцензіар) передає будь-якій юридичній або фізичній особі (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання сорту (ст. 40 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»). Ліцензіат бере на себе зобов'язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі та здійснювати інші дії, передбачені ліцензійним договором.

Надання дозволу на використання предмета договору не передбачає відчуження прав автора (чи іншої особи, яка є суб'єктом авторського права). Метою укладання ліцензійного договору є надання майнових прав інтелектуальної власності на тимчасове користування без втрати правовласником прав на цей об'єкт.

Як і будь-який цивільно-правовий договір, ліцензійний договір має відповідати вимогам чинного законодавства України й містити всі необхідні умови та реквізити, без яких договір є недійсним. Ліцензійний договір є консенсуальним, взаємним та оплатним:

- він вважається укладеним з моменту досягнення сторонами домовленості за всіма його істотними умовами;

- передбачає виникнення прав та обов'язків у обох сторін;

- ліцензіат бере на себе зобов'язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі.

Ліцензійний договір вважається чинним, якщо він укладений в письмовій формі й підписаний сторонами, якими є ліцензіар (володілець патенту) та ліцензіат (інша особа, якій передано право на використання).

Законодавство не вимагає державної реєстрації ліцензійних договорів, але для третіх осіб видача ліцензії на використання сорту рослин вважається дійсною з дати публікації відомостей про це в офіційному виданні на підставі занесення відповідних відомостей до Реєстру патентів. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, що належать юридичній особі, яка перебуває в стадії ліквідації, можуть бути передані (відчужені) іншій юридичній особі в установленому законом порядку.

Статтею 1108 ЦК України передбачено три види ліцензійних договорів: на умовах виключної, невиключної та одиначної ліцензії.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату. За договором про виключну ліцензію ліцензіар передає право на використання сорту ліцензіату в певному обсязі, на визначеній території і в обумовлений строк, залишаючи за собою право використовувати сорт у частині, що не передається ліцензіату. При цьому ліцензіар не має права передавати ліцензії на використання сорту іншій особі на цій самій території в обсязі наданих ліцензіату прав.

За договором про невиключну ліцензію ліцензіар передає право на використання сорту ліцензіату, залишаючи за собою право на використання сорту й надання ліцензій іншим особам.

Одиначна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість ви-

дачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання сорту в певному обсязі, на визначеній території і в обумовлений строк, але не виключає можливості використання сорту ліцензіаром.

У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає 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.

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Ліцензіар не передає ліцензіату право власності на об'єкт авторського права в повному обсязі, а лише передає йому одне з майнових прав – право на використання сорту. За такого поділу всього комплексу прав, які належить правовласнику, на окремі правомочності мова не йде про передачу прав, тому що інші правомочності залишаються у правовласника. Навіть у разі надання виключної ліцензії (коли сам правовласник не може самостійно користуватись об'єктом авторського права) неприпустимо говорити про передавання власності, оскільки при цьому правовласник залишається формальним носієм цих прав, тобто титул власника залишається незмінним.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання сорту рослин, які на момент укладення договору не були чинними. Права на використання сорту рослин та способи його використання, не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Ліцензійний договір укладається на строк, установлений договором, який має закінчуватися не пізніше встановленого строку чинності виключного майнового права інтелектуальної власності на сорт рослин. Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням ЦК України, є нікчемними.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання сорту рослин, дія ліцензії поширюється на всю територію України.

Авторська винагорода визначається в ліцензійному договорі та ліцензії на використання сорту рослин у вигляді відсотків від доходу, отриманого від його використання. У ліцензійній угоді рекомендується також обумовити гарантії й відповідальність сторін, забезпечення конфіденційності, умови

вирішення спорів і розірвання договору. Ліцензійні договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності можуть містити умови, не передбачені типовими ліцензійними договорами. Умови договору, які погіршують становище автора порівняно зі становищем, визначеним чинним законодавством або типовим договором, є нікчемними й замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом. Договори, що зобов'язують автора надавати іншим особам виключні права на використання сорту рослин, якій автор створить у майбутньому, також визнаються нікчемними.

Сторона, що не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за ліцензійним договором, має відшкодувати завдані іншій стороні збитки, включаючи втрачену вигоду. Якщо автор не передав замовлений результат інтелектуальної діяльності в обумовлений строк і відповідно до встановлених договором вимог, він повинен відшкодувати шкоду, завдану замовникові.

Щодо власне ліцензій, то відповідно до чинного законодавства їх можна класифікувати на такі, що видаються певній особі на загальних підставах, на умовах оголошення відкритої ліцензії та на умовах видачі особі примусової ліцензії.

Видача ліцензії *на загальних умовах* не потребує, на наш погляд, окремого розгляду, оскільки впливає з викладеної вище інформації й не потребує зайвої конкретизації.

Суть *відкритої ліцензії* полягає в тому, що протягом строку чинності патенту власник сорту має право в установленому порядку подати до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (далі – Держветфітослужба) для офіційної публікації заяву про готовність надати дозвіл будь-якій фізичній або юридичній особі на використання сорту. За відкритою ліцензією особа набуває право використовувати сорт рослин на тих умовах, які передбачені договором з власником сорту чи його правонаступником і, зазвичай, мають бути попередньо оголошені в публікації про відкриту ліцензію. При цьому законодавець спонукає володільця патенту до оголошення відкритої ліцензії на сорт рослин, що сприяє, по-перше, більшій популяризації створеного сорту, по-друге, в цьому разі збір за підтримання чинності виключного права володільця патенту зменшується на 50%, починаючи з року, наступного за роком опублікування такої заяви.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183 видачу *примусової ліцензії* на використання

сорта рослин здійснює уповноважена на це Держветфітослужба.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 121 «Про затвердження Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин» (далі – Порядок) примусова ліцензія видається на період до чотирьох років (у межах строку дії патенту) з огляду на надзвичайну суспільну необхідність та за умови введення воєнного чи надзвичайного стану з виплатою відповідної компенсації володільцю патенту на сорт. При цьому Держветфітослужба може вимагати від володільця патенту на сорт надати на прийнятних фінансових умовах у розпорядження ліцензіата матеріал для розмноження сорту в обсягах, достатніх для належного здійснення прав, наданих примусовою ліцензією. Видача Держветфітослужбою примусової ліцензії може бути оскаржена в суді.

Особа, яка бажає отримати примусову ліцензію (далі – заявник), подає до Держветфітослужби заяву за зразком згідно з Додатком 1 Порядку. Заява має стосуватися одного сорту. У заяві зазначаються мотиви необхідності використання сорту. До заяви можуть додаватися копії документів, що підтверджують факт звернення заявника до володільця патенту на сорт та відмови володільця патенту на сорт у наданні ліцензії.

Держветфітослужба на фірмовому бланку надсилає володільцю патенту на сорт повідомлення про отримання заяви за зразком згідно з Додатком 2 Порядку. Після розгляду заяви і доданих до неї документів, висновків перевірки виробничої бази заявника колегія Держветфітослужби приймає рішення про надання або про відмову в наданні примусової ліцензії, про що видається наказ Держветфітослужби. У разі потреби Держветфітослужба може залучати заявника й володільця патенту на сорт до розгляду заяви. У разі прийняття позитивного рішення в наказі зазначаються обсяг використання сорту, строк дії примусової ліцензії, розмір та порядок виплати винагороди володільцю патенту на сорт, умови, на яких володільця патенту на сорт надає власнику примусової ліцензії матеріал для розмноження сорту в обсягах, достатніх для належного здійснення прав, наданих примусовою ліцензією. Про прийняте рішення надсилається повідомлення заявнику й володільцю патенту на сорт на бланку Держветфітослужби за зразком згідно з Додатком 3 Порядку. Заявник отримує примусову ліцензію за зразком згідно з Додатком 4 Порядку після надання Держветфітослужбі документа про сплату державного мита за її видачу.

Є певні вимоги щодо укладання, реєстрації та розірвання ліцензійного договору.

Ліцензійний договір вважається укладеним, якщо сторони дійшли згоди щодо істотних умов (тобто тих умов, які визнані істотними законом або необхідні для договорів цього виду). Але чинним ліцензійний договір стає з дати публікації відомостей про це в офіційному виданні, на підставі занесення відповідних відомостей до Реєстру патентів. Дотримання письмової форми ліцензійного договору є необхідною умовою чинності договору.

Згідно з п. 2.3.2 Інструкції 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, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. № 576 (далі – Інструкція), до істотних умов ліцензійного договору належать:

1. Сторони ліцензійного договору. Слід звернути увагу на те, що фізична особа, яка повинна мати необмежену законом чи рішенням суду дієздатність (Глава 2 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).

Якщо авторами сорту є декілька осіб, вони можуть особисто брати участь у зазначених правовідносинах або надати таке право одному з авторів. В останньому випадку обов'язковим є нотаріальне засвідчення 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 затверджує договір, самого підпису, ініціалів, прізвища, дати. Зазначене засвідчується печаткою. Бажано відразу взяти належним чином завірену копію доручення, протоколу або виписки зі статуту, які засвідчують повноваження особи. 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 України від 6 вересня 2001 р. № 201.

2. Предмет ліцензійного договору.

3. Номер свідоцтва, дата його видачі, орган, який здійснив реєстрацію сорту рослин та видав свідоцтво про його реєстрацію.

4. Перелік товарів і послуг із зазначенням класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), для яких передається право на використання сорту рослин.

5. Обсяг прав, що передаються. В цьому розділі необхідно чітко визначити та описати права ліцензіата. Можна назвати права, реалізація яких потребує додаткового погодження з ліцензіаром.

6. Вид ліцензії. У цьому розділі необхідно зазначити, виключність/невиключність ліцензії.

7. Строк дії ліцензійного договору. Варто звернути увагу, що строк дії ліцензійного договору не має перевищувати строку дії свідоцтва.

8. Територія дії ліцензійного договору. Слід вказати чіткі межі географічного регіону, на який поширюється дія ліцензії. Територія дії може бути меншою за територію дії свідоцтва, але не навпаки.

9. Місцезнаходження (місце проживання) сторін. Перед укладенням договору необхідно з'ясувати фінансовий стан ліцензіата, отримати інформацію про його місцезнаходження (фактичне та юридичне), місце проживання та реєстрацію за місцем проживання, органи управління ліцензіата тощо.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 ЦК, не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата в порядку, встановленому законом.

Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

Факт передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

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

Висновки. Ліцензійні договори істотно відрізняються від інших комерційних контр-

актів, зокрема від найпоширеніших на міжнародному ринку експортно-імпорتنих угод, а на внутрішньому ринку – від договорів купівлі-продажу й постачання товарів. Ліцензійний договір – це угода, відповідно до якої власник науково-технічних досягнень, винаходів, ноу-хау, промислових зразків, товарних знаків і взаємозалежних з ними науково-технічних та інших знань (ліцензіар) передає і дозволяє використовувати їх своєму контрагенту (ліцензіатові) в обумовлених угодою межах і на певний строк, а останній зобов'язується вносити обумовлені платежі й виконувати інші зобов'язання, передбачені договором.

Використана література

1. Андрощук Г. А. Патентное право: правовая охрана изобретений: учеб. пособие / Г. А. Андрощук, Л. И. Работягова. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : МАУП, 2001. – 231 с.
2. Дьордяй В. С. Патентознавство : навч. посіб. / В. С. Дьордяй. – К. : ЦУЛ, 2005. – 232 с.

УДК 374.78.02

А. А. Третьякова. Договори в сфере интеллектуальной собственности. Понятие, виды и характеристики лицензионного договора // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2015. – № 3–4 (28–29). – С. 61–65.

Цель. Проанализировать виды лицензионных договоров, их отличие от других гражданско-правовых договоров, требования к оформлению и расторжения лицензионного договора. **Результаты.** Выявлено, что действующим законодательством закреплено неисчерпаемый перечень видов сделок относительно распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности. В группу договоров относительно распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности отнесено лицензию на использование объекта права интеллектуальной собственности. Законодательством предусмотрено три вида лицензионных договоров на условиях исключительной,

3. Про охорону прав на сорти рослин [Електронний ресурс] : Закон України [Прийнято Верховною Радою 21 квітня 1999 р. № 316-XII]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3116-12>.
4. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право : підруч. / Ю. М. Кузнєцов / Нац. техн. ун-т України «КПІ». – К. : Кондор, 2007. – 428 с.
5. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на товарний знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг [Електронний ресурс] : наказ [Видано Міністерством освіти і науки України 3 серпня 2001 р. № 576]. – Режим доступу : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0718-01/print1443620316272825>.
6. Про затвердження Положення про Державний реєстр прав власників сортів рослин та про видачу патентів України на сорти рослин // Офіц. вісник України. – 2003. – № 6 (21.02.2003). – С. 250.
7. Сусліков Л. М., Дьордяй В. С. Патентознавство : навч. посіб. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 232 с.
8. Цивільний кодекс України : за станом на 06.06.2015 р. Верховна Рада України ; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

неисключительной и единичной лицензии. Результатом заключения лицензионного договора является предоставление имущественных прав интеллектуальной собственности во временное пользование без потери правообладателем прав на этот объект. **Выводы.** Правильное оформление лицензионных договоров между лицензиатом и лицензиаром способствует защите прав каждого из участников таких договоров. Лицензиат будет иметь законные основания использовать сорт, лицензиар сможет получать вознаграждение за предоставленное право пользоваться сортом.

Ключевые слова: лицензия, договор, интеллектуальная собственность, сорт, лицензиар, лицензиат.

UDC 374.78.02

A. A. Tretiakova. Agreements in the field of intellectual property. Concept, types and characteristics of the license agreement // Sortovyvchennia ta okhorona prav na sorty roslyn (Plant Varieties Studying and Protection). – 2015. – No 3–4 (28–29). – P. 61–65.

Purpose. To analyze the types of license agreements and their difference from other civil agreements, and requirements for the execution and termination of a license agreement. **Results.** It was revealed that the current legislation provides an inexhaustible list of the types of transactions with respect to disposition of intellectual property rights. The group of agreements on disposition of intellectual property rights includes the intellectual property license. The legislation provides for three types of license agreements under the terms of the exclusive, non-exclusive and single license. The result of a license agreement

is to provide the intellectual property rights for temporary use without losing the copyright holder of this object. **Conclusions.** Proper execution of license agreements between licensor and licensee promotes protection of rights of each of the parties to such agreements. Licensee will have a legitimate reasons to use the variety, the licensee may receive compensation for granting the right to use the variety.

Keywords: license, agreement, intellectual property, variety, licensor, licensee.

Надійшла 8.06.2015