

**КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

**На правах рукопису**

**БЕЗКЛУБНИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ,**

**ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР  
В ПАТЕНТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ**

**Спеціальність 12.00.03. - цивільне право;  
сімейне право;  
цивільний процес;  
міжнародне приватне право.**

**АВТОРЕФЕРАТ  
дисертації на здобуття наукового ступеня  
кандидата юридичних наук**

**КИЇВ - 1995**

ЛНБ України ім.В.Стефаника



00754879 (/)

**КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

**На правах рукопису**

**БЕЗКЛУБНИЙ ЛЕОР АНАТОЛІЙОВИЧ**

**ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР  
В ПАТЕНТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ**

Спеціальність №2:00:03. - цивільне право;  
сімейне право;  
цивільний процес;  
міжнародне приватне право.

**А В Т О Р Е Ф Е Р А Т**  
дисертації на здобуття наукового ступеня  
кандидата юридичних наук

**КИЇВ - 1995**

7632,390  
Дисертацією є рукопис.

Дисертація виконана на кафедрі цивільного права юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник - академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Підпригора О.А.

Офіційні опоненти:

1. Калужний Ростіслав Андрійович, доктор юридичних наук, професор.
2. Дручок Генрієта Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент.

Провідна організація - Українська національна юридична академія.

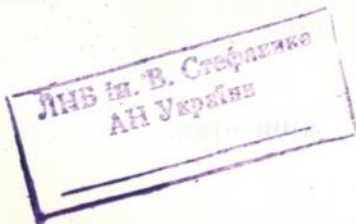
Захист відбудеться "31" травня 1995 року.  
о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.068.18.17. з присудженням наукового ступеня кандидата юридичних наук при Київському Університеті імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 60)

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського університету імені Тараса Шевченка.

Автореферат розісланий "27" квітня 1995 року.

Вчений секретар  
спеціалізованої вченої ради  
доктор юридичних наук,  
професор.

Н.С. Кузнецова.



AB - 30, 30

**Актуальність дослідження.** З одержанням незалежності Україна почала активно створювати власну законодавчу базу, в тому числі і в сфері науково-технічної діяльності. За останні роки було прийнято пакет законів про промислову власність. Ці законодавчі акти поки що недосконалі, своєю дією не охоплюють усіх суспільних відносин, що складаються у сфері науково-технічної діяльності. До цих прогалин відноситься і ліцензійний договір, про який в законах про промислову власність згадується лише кількома словами. Між тим в зазначеному законодавстві проголошується, що результати творчої діяльності можуть використовуватись лише на підставі ліцензійних договорів. Отже, ліцензійний договір є основою і поки що єдиною правовою формою використання об'єктів промислової власності. В той же час абсолютно відсутнє правове регулювання ліцензійних відносин, тобто немає ні правової основи, ні правового механізму для ліцензування.

Між тим Україна володіє потужним науково-технічним потенціалом, який давав колишній Союзній державі до 30% науково-технічних розробок. Цей потенціал і зараз може поставляти на світовий ринок конкурентноздатну продукцію.

Проте договірна основа для такої зовнішньоекономічної діяльності не розроблена. Не розроблений механізм для використання науково-технічних досягнень і в межах України. Не розроблено типових ліцензійних договорів, в порядку їх укладання і виконання. Не вироблені принципи відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зазначених договорів. Складною проблемою є визначення ціни договору, прав та обов'язків сторін. Без розв'язання цих правових проблем просто неможливе ефективне використання науково-технічних досягнень на благо народу України. Саме ці фактори визначають актуальність дослідження правових проблем ліцензійних договорів.

**Предметом** дослідження є коло суспільних відносин, що складаються в процесі використання об'єктів промислової власності на

підставі ліцензійного договору, виявлення характерних особливостей зазначених відносин, їх виникнення, припинення і зміст. Встановлення юридичної природи цих відносин, специфіка їх правового регулювання; відмінність ліцензійних відносин від інших подібних.

Дослідженню підлягають також особливості ліцензійних відносин, що складуться між Ліцензіаром і Ліцензіатом в межах України, і зарубіжними партнерами, а також особливості ліцензійних відносин, зумовлених характером ліцензії.

**Метою дисертаційного дослідження є науковий аналіз нормативного матеріалу що регулює ліцензійні відносини в Україні, країнах близького і далекого зарубіжжя, узагальнення практики його застосування та його відповідна оцінка. На цій основі, а також на основі критичної оцінки спеціальної літератури розробити теоритичну концепцію правового регулювання використання об'єктів промислової власності на основі ліцензійних договорів як в межах України, так і поза її межами. Одним із основних завдань дослідження є належна оцінка чинного законодавства, що регулює ліцензійні відносини, виявлення його прогалин і уразливих місць і на цій основі вироблення теоритичних положень, конкретних пропозицій і рекомендацій, спрямованих на розробку нормативних актів необхідних для ефективного регулювання ліцензійних відносин у сфері науково-технічної діяльності.**

Для досягнення цієї мети зроблена спроба визначити і обґрунтувати шляхи підвищення ефективності правового регулювання використання науково-технічних досягнень на ліцензійній основі.

В дисертації в певній мірі критично проаналізовано досвід держав з розвинутою ринковою економікою по регулюванню ліцензійних відносин.

Дана дисертація і є комплексним дослідженням теоритичних проблем регулювання цивільних відносин у сфері використання на ліцензійній основі об'єктів промислової власності в умовах переходу до

ринкової економіки в Україні. В цій роботі здійснено дослідження проблем не тільки в умовах переходу до ринкових відносин, а в загалі вперше в історії становлення національного законодавства України. В ній досліджуються всі аспекти складної проблеми "ліцензійний договір".

В ході дослідження розв'язуються такі завдання:

- науковий аналіз сутності ліцензійного договору, як основного правового засобу опосередкування відносин між власником патенту (Ліцензіаром) і споживачем науково-технічного досягнення (Ліцензіатом);

- дослідження механізму функціонування ліцензійного договору, як одного із важливих джерел одержання прибутку від використання науково-технічних досягнень в Україні;

- аналіз чинного в Україні законодавства, а також законодавства багатьох зарубіжних країн, що стосуються використання об'єктів промислової власності на ліцензійній основі, а також практики його застосування;

- розробка найбільш оптимальних напрямів підвищення ефективності правового регулювання використання науково-технічних досягнень на ліцензійній основі.

**Методологічну основу** дослідження складають методи матеріалістичної діалектики, найновіші досягнення науки теорії держави і права і правових наук, зокрема, цивільно-правової науки та суміжних наук. В роботі використані філософські, економічні, політологічні та інші праці.

В дисертації використані спеціальні методи: формально-логічний, порівняльний, системно-структурного аналізу та інші.

**Теоритичну основу** дослідження складають праці видатних вчених-юристів в галузі теорії і права, Цивільного права та інших суміжних правових наук, таких як Братуся С.М., Грибанова В.П., Діденка А.Г.,

Йоффе О.С., Калмикова Ю.Х., Матвеева Г.К., Луця В.В., Смірнова В.Т., Толстого Ю.К., Яковлева В.Ф. та інших

Дисертаційне дослідження опирається також на праці вчених юристів, які в тій чи іншій мірі досліджували окремі проблеми винахідницького патентного права це праці Азімова Ч.Н., Антимонова В.С., Богуславського М.М., Городиського М.А., Жукова В.І., Жудри К.В., Іванова І.Д., Підпригори О.А., Пушкіна О.А., Рінга М.П., Райгородського Н.А., Рясенцева В.О., Свядосц Ю.І., Флейшиць К.А., Хейфець І.М., Юрченко О.К., та інших.

В роботі також використані праці іноземних вчених дослідників проблем патентного права, в тому числі проблем правового регулювання ліцензійних договорів Штумпфа Г., Людеке Г.

Фактологічну основу дисертації склали законодавці та інші нормативні акти по промисловій власності, чинне цивільне законодавство, а також міжнародні договори по інтелектуальній власності.

**Наукова новизна дослідження.** Робота є першим комплексним дослідженням проблем правового регулювання використання науково-технічних досягнень на ліцензійній основі в нових умовах не тільки в межах України, а й країн СНД.

Здійснене дослідження дало автору можливість сформулювати і обґрунтувати такі основні наукові положення, що виносяться на захист:

1) Ліцензійний договір є найбільш ефективною правовою формою використання науково-технічних досягнень третіми особами, що в рівній мірі забезпечує надійний захист прав і інтересів обох сторін договору - Ліцензіара і Ліцензіата. В той же час чинне законодавство України про промислову власність не містить досить ефективного правового механізму для регулювання ліцензійних відносин.

2) Визначена роль і значення ліцензійного договору на право використання об'єктів промислової власності в умовах ринкової

економіки України як одного із важливих джерел одержання прибутків за рахунок як внутрішньої, так і зовнішньої торгівлі ліцензіями.

3) Висновок про юридичну природу ліцензійного договору. Ліцензійний договір у дисертації розглядається як цивільно-правовий договір особливого характеру, який вбирає в себе ознаки багатьох цивільно-правових договорів.

4) Сформульовано визначення предмету ліцензійного договору, за яким предметом зазначеного договору є винахід чи будь-яке інше науково-технічне дослідження, що може бути використане в обсязі, визначеним договором. Отже, предметом ліцензійного договору є невиключне право на винахід, оскільки предметом договору може бути об'єкт, на який ліцензіар взагалі немає виключного права.

5) Визначення поняття ліцензійного договору. Ліцензійний договір - це правочин, за яким власник (володілець) запатентованого чи незпатентованого винаходу (іншого об'єкту промислової власності) - Ліцензіар - надає будь-якій іншій особі - Ліцензіату - дозвіл на його використання в межах і на умовах, визначених договором.

6) Мережу визначених видів (типів) ліцензії. В дисертації розкрито зміст патентних і безпатентних виключних, невиключних та інших типів ліцензії, передбачених чинним законодавством України та деяких зарубіжних країн.

7) Встановлені характерні особливості і ознаки окремих видів ліцензійних договорів, які істотно відрізняються один від одного. Патентні угоди мають такі особливості, яких не мають безпатентні, але безпатентні мають такі ознаки яких не мають комплексні. Комплексні ліцензійні договори поєднують в собі елементи як патентних, так і безпатентних угод.

8) Висновок про характерні особливості ліцензійного договору та спосіб виготовлення, за яким Ліцензіату продається також устаткування для здійснення цього способу. Виходячи з того, що покупець

устаткування разом з ним одержав дозвіл і на виробництво продукції за цим способом і цим устаткуванням, навіть тоді, коли в самому договорі це право не обумовлено.

9) Розроблена з урахуванням небагатої вітчизняної і зарубіжної практики типова структура ліцензійного договору, яка передбачає всі необхідні істотні і неістотні умови та інші елементи. По структурі договору, вноситься ряд пропозицій, які будуть сприяти підвищенню ефективності правового регулювання ліцензійних відносин.

10) Запропоновано обґрунтування власної редакції ст. 23 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", яка за своїм змістом суперечлива і тому несприйнята. Крім того ця стаття зазначеного Закону своєю редакцією може викликати неоднозначне тлумачення.

11) Обґрунтована пропозиція-рекомендація сторонам перед укладенням ліцензійного договору попередньо укласти договір про наміри, який надає можливість краще визначити зміст і умови ліцензійного договору.

12) Розроблена система прав і обов'язків сторін ліцензійного договору в умовах переходу України до ринкової економіки з урахуванням ліцензійної практики колишнього СРСР і країн з розвинутою ринковою економікою.

13) Обґрунтування пропозицій-рекомендацій системи умов ліцензійного договору, які мають забезпечити гарантії здійснення патентних прав, що передаються ліцензіату за договором, а також гарантії, що забезпечують надійний захист прав і інтересів Ліцензіара.

14) Обґрунтування переваг наукової форми ліцензійних платежів в сучасних умовах України.

15) Розроблений проєкт ліцензійного договору. На захист виносяться також пропозиції практичного характеру, що впливають із зазначених положень і спрямовані на удосконалення правового

регулювання відносин, що складаються у процесі використання науково-технічних досягнень на ліцензійній основі.

**Апробація і впровадження результатів дослідження.** Дисертація виконана на кафедрі цивільного права Київського університету імені Тараса Шевченка по спеціальності 12.00.03. - цивільне право; сімейне право; цивільний процес; міжнародне приватне право.

Основні наукові положення, висновки, пропозиції і рекомендації опубліковані в статті.

Деякі результати дисертаційного дослідження доповідались на науково-практичних конференціях.

Окремі результати дослідження використовувались у навчальному процесі юридичного факультету Київського університету.

Окремі пропозиції, були враховані при розробці пакету проєктів законів України про промислову власність.

**Практична доцільність результатів дослідження** полягає в різних формах їх запровадження. Крім того, вони передусім, можуть бути використані в правотворчій діяльності вищих органів державної влади і управління. Зокрема, результати дисертаційного дослідження в цілому мають практичну спрямованість і прикладне значення і тому можуть бути використані Держпатентом України для розробки нормативних актів по правовому регулюванню використання науково-технічних досягнень на ліцензійній основі.

Результати дисертаційного дослідження будуть використані в науковому обігу і можуть стати вихідною базою для подальших досліджень проблем правового регулювання використання науково-технічних досягнень на ліцензійній основі. Вони можуть також бути використані в практичній діяльності фізичних і юридичних осіб, які займаються ліцензуванням об'єктів промислової власності.

**Структура дисертації.** Дисертація складається із вступу, двох глав, які об'єднують десять параграфів та додатків. До дисертації додається перелік використаної літератури та нормативних актів.

**Зміст дисертаційної роботи.** Проблеми правового регулювання використання об'єктів промислової власності на ліцензійній основі умовно можна розділити на дві групи: 1) проблеми; 2) проблеми змісту ліцензійного договору.

У свою чергу кожна група складається із ряду окремих проблем. Так, зокрема, перша група містить в собі такі проблеми: а) роль і значення ліцензійної торгівлі в умовах ринку;

б) проблема юридичної природи ліцензійного договору;

в) проблема визначення видів (типів) ліцензій;

г) проблеми видів ліцензійних договорів;

д) проблема структури ліцензійних договорів.

Ці окремі проблеми досліджуються у відповідних переграфах, що складають першу главу дисертації.

Першою проблемою є визначення ролі і значення ліцензійного договору як у внутрішній так і зовнішній торгівлі України в сучасних умовах. Ця проблема має два аспекти: ліцензійний договір, як правова форма використання науково-технічних досягнень і ліцензійна торгівля, як одна із досить прибуткових галузей торгівлі.

В дисертації наводиться короткий історичний нарис розвитку торгівлі ліцензіями. Зокрема, розкрита динаміка її зростання завдяки солідному прибутку. В колишньому СРСР внутрішня торгівля ліцензіями не набула розвитку, оскільки в ній не було потреби. Проте в зовнішній торгівлі колишній Союз досяг певних успіхів. Ефективність міжнародної торгівлі ліцензіями особливо почала зростати в останні десятиріччя і зараз складає одну із найбільш прибуткових статей. Так, на початок 90-х років за прогнозами фахівців прибутки від ліцензійної торгівлі в порівнянні з 70 роками мали зрости у 8-10 раз. Практика зарубіжного патентування з

метою продажу ліцензій в сучасних умовах набула самостійного економічного значення. Міжнародна торгівля ліцензіями характеризується такими ознаками:

- 1) ефективність ліцензійної торгівлі зумовлюється потужністю науково-технічного потенціалу;
- 2) об'єктами ліцензійної торгівлі є науково-технічні знання;
- 3) основними суб'єктами міжнародної торгівлі ліцензіями є крупні монополії.

Активізація міжнародної ліцензійної торгівлі зумовлює розвиток відповідної, як національної так міжнародної правової бази. В дисертації наводяться короткий аналіз деяких національних актів і міжнародних договорів у цій сфері.

В правовому регулюванні ліцензійних відносин серйозною є проблема визначення юридичної природи ліцензійного договору. В спеціальній літературі і наукових дослідженнях з цього приводу висловлені різні, інколи діаметрально протилежні міркування.

Для з'ясування юридичної природи ліцензійного договору важливо чітко визначити його предмет. Між тим цивільне законодавство не містить його визначення. В дисертації здійснено аналіз різних поглядів з цього приводу. Предметом ліцензійного договору є саме науково-технічне досягнення, які можна висловити терміном "науково-технічні знання".

В дисертації аналізуються також різні погляди науковців на юридичну природу ліцензійного договору. Спираючись на цей аналіз можна зробити висновок, що ліцензійний договір має характерні риси договору купівлі-продажу, оренди, товариства та ін. Проте, ліцензійний договір має й такі, властиві тільки йому, характерні ознаки, котрих не мають згадані договори. Обґрунтовується незгода з тими дослідниками, які вказують, що ліцензійний договір поглинається одним із названих договорів.

На підставі здійсненого аналізу наукових положень і в певній мірі доступної судової практики в дисертації зроблено висновок, що ліцензійний договір за своєю юридичною природою є, передусім цивільно-правовим договором. Він має всі необхідні для такого визнання ознаки. Проте, в чинному цивільному законодавстві місця для нього поки що не знайшлося, не дивлячись на помітне зростання його питомої ваги. Це договір комплексний, який поєднує в собі певні ознаки договору купівлі-продажу, оренди та інших цивільно-правових договорів. В той же час ліцензійний договір істотно відрізняється від згаданих договорів.

Істотною відрізняльною умовою ліцензійного договору є те, що він набуває юридичної чинності лише з моменту його фактичної реєстрації в Держпатенті України.

Третьою важливою проблемою є проблема **визначення видів (типів) ліцензій**. Обсяг прав, що передаються за ліцензійним договором, зумовлюється вибором сторонами виду ліцензії. Розрізняють патентні і безпатентні ліцензії. Патентними визнаються ліцензії, об'єкти яких захищені охоронними документами. Безпатентними визнаються ті ліцензії, об'єкти яких не мають патентної охорони, наприклад, ноу-хау.

Крім того в галузі промислової власності існують два основних види ліцензій - проста (не виключна) і виключна. Крім того законодавство багатьох країн передбачає й інші ліцензії - примусова, дозвільна та деякі інші.

Виключна ліцензія дає ліцензіату гарантії в тому, що він не буде мати конкурентів у виробництві ліцензованої продукції. Така ліцензія залишає ліцензіару лише формальне право. Відрізняльною особливістю виключної ліцензії, що відрізняє її від договору купівлі-продажу є те, що при продажу покущеві передається все, ліцензіару нічого не залишається. При виключній ліцензії за ліцензіаром залишається формальне право.

Проте, характер виключної ліцензії не варто тлумачити так однозначно. Виключна ліцензія може бути також обмежена або певною територією, або часом, або кількістю виробленої продукції. Але ці обмеження мають бути визначені в ліцензійному договорі.

Проблема виключної ліцензії полягає в тому, чи поширюється її чинність тільки на сторони в договорі (зобов'язальне право), чи її дія поширюється також і на третіх осіб (речове право). З одного боку зобов'язальний договір, а з другої виключне право ліцензіара.

Особливістю невиключної (простої) ліцензії є те, що вона носить зобов'язальний характер. За цією ліцензією ліцензіар залишає за собою право виробляти і реалізувати продукцію, а також надавати невиключні ліцензії третім особам.

В дисертації здійснено аналіз повної ліцензії і обґрунтовані причини її відмирання, а також інших ліцензій.

Види ліцензійних договорів та класифікація складають ще одну проблему правового регулювання використання науково-технічних досягнень. За загальним правилом вид ліцензійного договору зумовлюється видом ліцензії - виключна ліцензія - договір виключної ліцензії. Проте, ліцензійні договори мають ще й свою градацію: а) патентні ліцензійні договори; б) безпатентні ліцензійні договори; в) комплексний ліцензійний договір, який поєднує в собі елементи як першого так і другого названих договорів.

Ліцензійний договір, що базується на патентній ліцензії, укладається на об'єкт промислової власності, який захищений патентом або на нього подана заявка на одержання патенту.

Предметом такого договору є комплекс виключних правомочностей: право на використання винаходу (іншого досягнення); виготовлення, на його основі продукту; на виробництво; продаж такого продукту або випуск його на ринок. Необхідною умовою цих договорів є наявність охоронного документу.

В дисертації здійснений ґрунтовний аналіз усіх патентних ліцензійних договорів.

Другу групу ліцензійних договорів складають безпатентні ліцензійні угоди, до якої входять два види договорів: а) договори на об'єкти промислової власності, на які ще не подані патентні заявки або на які заявки уже подані, але патенти ще не видані;

б) договори про передачу ноу-хау. Ці договори також проаналізовані в дисертації.

Останній параграф цієї глави присвячений структурі ліцензійного договору. Законодавство більшості країн не регламентує структури і змісту ліцензійного договору. Відповідне законодавство України не є винятком. Саме цим фактором зумовлена необхідність проаналізувати структуру моделі ліцензійного договору.

Структура ліцензійного договору визначається також його змістом який у свою чергу ґрунтується на умовах погоджених сторонами з метою визначити їх взаємні права і обов'язки. Зазначені умови мають неоднакове правове значення.

Поділяються істотні умови ліцензійного договору на дві групи - об'єктивні і суб'єктивні.

Об'єктивними істотними умовами визнаються ті, які є такими за законом або необхідні для договорів даного виду.

Суб'єктивні істотні умови - це ті, які на вимогу будь-якої сторони мають бути узгоджені між сторонами. Якщо з будь-якої такої умови не буде досягнуто умови, - договір чинності не набирає.

До об'єктивних істотних умов відносяться сторони в договорі; предмет договору; вид ліцензії; вартість ліцензії, винагорода; строк чинності договору; реєстрація ліцензійного договору в Патентному Відомстві.

До суб'єктивних істотних умов відносяться: вводна частина договору (преамбула); територія чинності договору; технічна сфера застосування;

субліцензії; креслення та інша технічна документація; якість продукції, виробленої по ліцензії; 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; секретність; гарантії виконання; правовий захист, розгляд спорів; розірвання договору у зв'язку з неможливістю виконання; завершення зобов'язальних відносин. Всі ці положення викладені в проєкті примірного ліцензійного договору (Додаток №2).

В дисертації розкрито зміст кожної із цих умов і наведено їх обґрунтування. Зокрема обґрунтовується критична оцінка п.6 ст. 23 Закону України "Про охорону прав винаходи і корисні моделі", який на думку автора носить суперечливий характер. Пропонується своя редакція цього пункту: "Ліцензійний договір, укладений патентовласником з третіми особами на використання винаходу, визнається дійсним за умови його укладення в письмовій формі і реєстрації в Держпатенті України".

Друга група проблем правового регулювання ліцензійних відносин досліджена в другій главі дисертації "Зміст ліцензійного договору". Вона складається з таких окремих проблем:

- 1) Обов'язки і права ліцензіара;
- 2) Права і обов'язки ліцензіата;
- 3) Гарантійні зобов'язання сторін. Ліцензійні ризики;
- 4) Ліцензійні платежі. право ліцензіара на винагороду;
- 5) Захист патентних прав у ліцензійному договорі..

Істотні умови ліцензійного договору, права і обов'язки сторін тощо складають його найскладнішу частину. При цьому слід мати на увазі, що інтереси сторін в цьому договорі діаметрально протилежний і їх треба узгодити в договорі. Основний зміст договору складають права і обов'язки сторін.

**Обов'язки і права ліцензіара.** Ліцензіар - це будь-яка юридична чи фізична особа, яка має право власності, і передає будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі право на використання одного чи кількох зазначених об'єктів в певних межах. Ліцензіар має своєю метою видати ліцензію на найбільш вигідних для себе умовах і отже знайти такого вигідного покупця. Це досить складний процес. Аби знайти такого покупця ліцензіар заздалегідь має підготувати ті пропозиції, які він може запропонувати покупцеві ліцензії. Вони й складають обов'язки ліцензіара. Але спочатку в дисертації досліджується питання, хто може бути стороною в ліцензійному договорі. Стороною в ліцензійному договорі може бути будь-яка особа незалежно від громадянства та інших обставин.

Основний обов'язок ліцензіара полягає в передачі Ліцензіату реально існуючого об'єкту промислової власності і по можливості гарантувати його безперешкодне використання в обумовлених межах. Тому в договорі має бути також визначений предмет, - що передається і на яких умовах. В договорі може бути передбачений обов'язок ліцензіара разом з предметом договору передати також і всю необхідну технічну документацію і можливе право на її розмноження ліцензіатом. В договорі ліцензіар має визначити територію, в межах якої має діяти ліцензія. Важливою умовою договору є строк його чинності та багато інших строків, які визначили сторони. Це можуть бути строки морального старіння предмету ліцензії, строк повного освоєння ліцензії та інші. В договорі важливо також передбачити правові наслідки впливу визначених строків.

Ліцензіар зобов'язаний не просто передати ліцензіату предмет ліцензії, а й забезпечити необхідні умови для найбільш ефективного використання ліцензії. В цей обов'язок ліцензіара входить передача усієї інформації необхідної для виробництва продукції по ліцензії, а також надання необхідної технічної допомоги.

Для правової оцінки подібних побічних зобов'язань необхідно в кожному конкретному випадку визначити чи є ці об'єкти і послуги невід'ємними від предмету ліцензії, чи вони складають об'єкт окремого самостійного зобов'язання, на які правовий режим ліцензійного договору не поширюється. В такому разі має бути укладення окремий договір.

В будь-якому ліцензійному договорі визначається коло прав ліцензіара, які кореспондують відповідним обов'язкам ліцензіата. Передусім ліцензіар має право вимагати від ліцензіата використання предмету ліцензії в обумовлених межах; не розголошувати змісту предмету ліцензії, не передавати предмет третім особам, якщо це не передбачено договором. Ліцензіар має право на інформацію про межі і обсяг використання предмету ліцензії та одержані ліцензіатом прибутки, а також право контролю облікової і звітної документації.

Ліцензіар має також право на інформацію про наступні удосконалення Ліцензіатом предмету ліцензії і на їх безплатні використання.

Безумовно основним правом, заради якого, власне, і укладається ліцензійний договір, є право на винагороду та інші виплати за використання предмету ліцензії. Порядок обчислення, розмір та строки виплат визначаються умовами ліцензійного договору.

В дисертації розкривається зміст обов'язків і прав Ліцензіара. При цьому слід мати на увазі, що викладені лише основні обов'язки і права Ліцензіара. Сторони в договорі можуть передбачити й інші

**Права і обов'язки ліцензіата.** Права і обов'язки Ліцензіата, їх обсяг і зміст визначається принаймі двома основними факторами - обсягом і змістом прав і обов'язків Ліцензіара, передбачених договором і видом ліцензії.

Права і обов'язки ліцензіата, їх обсяг та зміст зумовлюють обсяг та зміст прав і обов'язків ліцензіара, бо ж не може передати ліцензіар

більше прав, ніж сам має. Разом з тим варто підкреслити, що права і обов'язки розподіляються між сторонами не рівномірно.

До основних прав ліцензіата слід віднести його право на використання об'єкту промислової власності у своїх інтересах і в межах обумовлених ліцензійним договором. Ліцензіат має право вимагати від ліцензіара забезпечення використання цього права як з технічного так і практичного боку. Якщо ліцензійним договором буде передбачено, то ліцензіат може мати право на негайну і безоплатну передачу йому ліцензіаром усіх наступних удосконалень предмету ліцензії. Може бути обумовлено і право ліцензіата на першочергове одержання зазначених удосконалень.

Коло обов'язків ліцензіата досить велике. Основним обов'язком ліцензіата визнається обов'язок виплати ліцензійної винагороди. В договорі складною є проблема економічного аспекту визначення розміру винагороди. Ця проблема досить складна і потребує окремого дослідження. В Україні зараз розробляється методика визначення розміру винагороди за використання винаходів. Поки що діє тимчасова методика (основні положення) визначення доходів від використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій.

Розмір винагороди за використання винаходів, як правило зумовлюються двома факторами - обсягом виробництва і оборота продажу ліцензованої продукції, а також обсягом прав, переданих по ліцензії. В дисертації дана розгорнута аргументація цієї тези, що "основні" винаходи чи ліцензованого виробу виходить за межі ліцензійного договору. Проте, в спеціальній літературі висловлені й інші погляди, які аналізуються у дисертації.

Однією із умов ліцензійного договору може бути обмеження у використанні патентних прав. До таких обмежень ліцензіар вдається з метою уберегти себе від конкуренції ліцензіата. Обмеження може стосуватись обсягу виводу предмету ліцензії або ліцензія обмежується

тільки виробництвом продукції, яка буде використовуватись для певних цілей, наприклад, для виробництва ліків тільки для людини, але не для тварин. Обмеження може стосуватись також використання предмету ліцензії на певних виробництвах або продаж продукції на певній території. Територіальні обмеження мають місце тоді, коли ліцензіар за межами території дії договору сам бажає реалізувати предмет ліцензії. Проте, якщо в договорі територія договору не визначена, то варто виходити з того, що чинність патенту і ліцензії по території співпадають.

Досить складну проблему ліцензійних договорів складають **гарантійні зобов'язання та ліцензійні ризики**. Ліцензійні договори на використання об'єктів промислової власності відзначаються ще й тим, що їх дія, ефективність, взаємовигідність та інші позитивні якості досить часто зумовлюються не тільки добросовістністю сторін, але й рядом інших, часто незалежних від їх волі факторів.

В силу цих обставин в ліцензійних договорах варто передбачити не тільки їх наслідки, але й певним чином забезпечити неможливість їх настання. З цією метою зарубіжна практика виробила ряд правових запобіжних засобів, які мають в певній мірі унеможливити вплив сторонніх факторів на процес виконання ліцензійного договору. Тому зараз в ліцензійних договорах прийнято передбачати обов'язок ліцензіара гарантувати можливість їх виконання:

Передусім ліцензіат має домогтися включення в договір умови, за якою ліцензіар зобов'язаний гарантувати реалізацію тих чи інших наданих ліцензіату прав. Зарубіжна практика підрозділяє всі можливі гарантії на дві групи. Такий підрозділ зумовлений характером можливих недоліків при використанні предмету ліцензії. В одному випадку використанню предмету ліцензії перешкоджають треті особи, в іншому - предмет ліцензії не має тих якостей, які передбачались договором.

В першу групу входять гарантії існування патентних прав, що передаються. Ліцензіар гарантує наявність у нього прав на патент (чи

патенти) на дане науково-технічне досягнення в момент укладання ліцензійного договору, гарантує юридичну дійсність патента, підтримання його чинності протягом дії ліцензійного договору, а також його технічну здійсненність та інше.

Другу групу складають гарантії безперешкодного використання передбачених ліцензійним договором патентних прав. До цієї групи відносяться гарантії ліцензіара в тому, що він особисто ніякими власними діями і діями третіх осіб не буде перешкоджати нормальному використанню ліцензіатом своїх прав, а також гарантує не переуступати ці ж права третім особам. До цієї групи відносяться гарантії патентної чистоти предмету ліцензії, а також захист від посягань третіх осіб на права, що передаються по ліцензії.

Обґрунтовується теза, що вірогідність патентних прав більша тих патентів, які видаються за перевіркою системою. В країнах із заявочною системою видачі патентів ця вірогідність нижча. В такому разі ліцензіар має взяти на себе відповідальність за достовірність патенту.

В правових системах Європи передбачається, що ліцензіар має гарантувати наявність і вірогідність патента і він несе ризик повного чи часткового анулювання. Крім того, ліцензіар має гарантувати приналежність патенту саме йому.

Обґрунтовується висновок, що в умовах гострої конкурентної боротьби оспорювання патенту стало звичайним способом боротьби з конкурентом. Тому ліцензіари часто намагаються включення в ліцензійний договір умови про ненадання такої гарантії.

Бажано також, аби ліцензіар гарантував, що його патент не зачінає прав і інтересів третіх осіб.

Нарешті, ліцензіар зобов'язаний гарантувати підтримання чинності патенту.

Ліцензіар зобов'язаний гарантувати технічну здійсненість предмету ліцензії.

Друга група гарантій стосується порушень патентних прав як самим ліцензіаром, так і третіми особами. Ліцензіар зобов'язаний передусім гарантувати не відчужувати патент протягом дії ліцензійного договору, також інші передбачені договором права.

В сучасних умовах істотно зріс ризик патентних порушень з боку третіх осіб, тому в договорі варто передбачити гарантії непорушеності патентних прав.

По такому ж принципу розподіляються між договорами патентні ризики. Під цим терміном слід розуміти можливість настання негативного фактора, що заподіює одній або обом сторонам в договорі певної майнової шкоди.

Однією із самих складних проблем правового регулювання ліцензійних відносин є проблема ліцензійних платежів і право ліцензіара на винагороду.

Виникнення і реалізація права ліцензіара на одержання винагороди залежить від ряду факторів економіко-правового характеру. Найбільш складним аспектом в ліцензійних відносинах є визначення ціни, або вартості предмету ліцензії, яка також зумовляється рядом факторів. При цьому варто мати на увазі, що ціна предмету ліцензії і ціна ліцензії не одне і те ж. Ціна предмету ліцензії - це вартісний вираз об'єкту промислової власності. Ціна ліцензії - вартісний вираз, але не об'єкту, а прав на його використання.

Не тотожні поняття ціна ліцензії і винагорода за використання науково-технічного досягнення. В дисертації розкриваються відмінності між цими поняттями.

Види ліцензійних платежів, які застосовуються в практиці, можна поділити на основні групи: 1) періодичні відрахування; 2) одноразові платежі; 3) комбіновані платежі; 4) побічні платежі.

В спеціальній літературі періодичні платежі називають роялти. В законодавстві України цей вид платежів визначається як будь-який платіж, отриманий у вигляді винагороди за використання або надання дозволу за використання об'єкту промислової власності.

Позиції, пов'язані з обсягом виробництва і ціною продаж не викликають сумніву сторін. Розмір роялті, розрахований на підставі цих показників, буде тільки точний. Все ж у більшості випадків сторони ліцензійного договору передбачають виплату певної частки прибутку. В дисертації аналізуються ці види платежів.

Найбільш сприйнятним методом розрахунку роялті є визначення розміру винагороди у вигляді долі від обсягу продажу ліцензійної продукції. Але він також має свої недоліки. Крім зазначених видів платежів сторони в договорі можуть погодитись на твердо фіксований збір.

Паушальний платіж - одноразова винагорода за право користування предметом ліцензійної угоди до одержання економічного ефекту (прибутку) від його використання. Паушальний платіж є по суті фактична ціна ліцензії. Його основною ознакою є те, що він носить авансовий характер. Проте, цей вид платежу не завжди є одноразовим, він може виплачуватись, частками. Часто, навіть, уже після досягнення економічного ефекту, але розмір прибутку при цьому не впливає на розмір паушального платежу.

Для визначення розміру паушального платежу застосовують математичні формули.

В міжнародній практиці паушальний платіж застосовуються при передачі сукупних ліцензій разом з поставками технологічного обладнання, при продажі ліцензій маловідомій фірмі, небажання ліцензіата допустити контроль над виробництвом ліцензованої продукції, при ускладненнях в процесі переводу прибутку.

Для ліцензіатів цей вид платежів більш вигідний в порівнянні з роялти. Проте ризик в разі невдачої експлуатації збільшується. В той же час цей вид платежу не враховує можливого поліпшення кон'юнктури ринку, збільшення прибутку ліцензіата тощо.

В Україні використання паушальних платежів в умовах нестабільного ринку і інфляційних процесів має більше переваг в порівнянні з роялти.

До побічних платежів відносять прибутки, одержаних ліцензіаром від різних операцій, наприклад, надання каналів для продажу ліцензованої продукції, продаж ліцензіату сировини, матеріалів, устаткування, необхідних для впровадження технології.

При укладанні договору необхідно чітко визначити момент виникнення права на одержання ліцензійної винагороди.

**Захист патентних прав в ліцензійному договорі** складає ще одну проблему. Посягання на права власника патента, в тому числі і на права пов'язані з передачею дозволу на використання науково-технічного досягнення на підставі ліцензійного договору, вважається порушенням прав власника патента, що тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Захист від протиправного використання третіми особами науково-технічного досягнення, що є предметом ліцензії, здійснюється відповідно до умов договору.

Співвідношення в обсязі обов'язків ліцензіара і ліцензіата по захисту патентних прав в значній мірі залежить від виду ліцензійного договору.

В зарубіжній судовій практиці найчастіше зустрічаються позови про порушення, що випливають із ліцензійного договору. Ці порушення можуть здійснюватись як сторонами, так і третіми особами. Складним питанням в таких позовах є визначення розміру шкоди, який визначається відповідно до норм зобов'язального права.

Крім відшкодування збитків позивач має право вимагати від відповідача припинення порушення. Проте, особливістю є те, що при

порушенні патентних прав доводити наявність вини в діях порушника не вимагається, достатньо довести факт порушення саме відповідачем.

Ще одним досить поширеним позовом, що випливає із ліцензійного договору, є позов про визнання патенту недійсним.

У дисертації зроблено висновок, що підстави для визнання патенту недійсним, передбачені законодавством України, можуть і не залежити від самого ліцензіара. Патент може бути видано з помилки експертів Держпатенту або навіть, з умислих їх дій. Але і в цьому разі негативні наслідки визнання патента недійсним падають на власника патента (ліцензіара). Навряд чи таку норму можна визнати справедливою. Держпатент України також має нести свою частку відповідальності за виданий патент, який потім було визнано недійсним.

Надуманою підставою для визнання патенту недійсним міститься в п.2 ст.32, який проголошує: "До подання заявки на одержання охоронного документу на винахід (корисну модель) в орган іноземної держави заявник зобов'язаний подати заявку до Відомства і повідомити Відомство про своє бажання здійснити таке патентування", - мається на увазі зарубіжне патентування. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження цього повідомлення до Держпатенту України заявник не одержить заборони зарубіжного патентування, він може подати заявку в зарубіжне патентне відомство. Проте, якщо цей порядок зарубіжного патентування буде порушений, то патент може бути визнано недійсним. У такому випадку вина патентовласника - ліцензіара передбачається. Ліцензіар зобов'язаний довести відсутність своєї вини. Подібна норма суперечить елементарній уяві про права людини. Сам закон проголошує право власності патентовласника на об'єкт промислової власності. Отже, патентовласник має право діяти на свій ризик.

**Основні положення дисертації викладені у таких роботах.**

1. К вопросу о юридической природе лицензионного договора. // Матеріали республіканської науково-практичної конференції 14-15 квітня 1992 року. "Концептуальні питання створення нового цивільного кодексу України" - Київський Університет імені Тараса Шевченка, 1992. С. 89-90. На руском языке.

2. Права автора изобретения на получение лицензионного вознаграждения // Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції "Проблеми підготовки нового цивільного кодексу України" - Київ, 1993. С.46- 49. На руском языке.

3. Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка, вип. № 32 - Київ, 1993.- С. 24-30. У співавторстві.

Безклубый И.А. "Лицензионный договор в патентном праве Украины". Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. - гражданское право; семейное право; гражданский процесс; международное частное право. Киевский университет имени Тараса Шевченко, Киев, 1995г.

Защищается рукопись диссертации, которая содержит исследования общественных отношений складывающихся в процессе использования научно-технических достижений на основе лицензионных соглашений. Установлено, что лицензионный договор является единственной правовой формой использования объектов промышленной собственности третьими лицами по разрешению собственника патента. В то же время лицензионная торговля научно-техническими достижениями является существенным источником получения дохода. Основные результаты диссертационного исследования нашли реализацию в публикациях диссертанта, в учебном процессе, а также в разработанного диссертантом проекте лицензионного договора.

Bezklubyi I.A. Licensing Agreement in Patent law of Ukraine.

Dissertation for the Degree of Candidate of Law. Speciality 12.00.03 Civil Law, Family Law, Civil Procedure, International Private Law. Kyiv National University Named After Shevchenko, Kyiv, 1995.

The dissertation investigates the social relations arising in the process of applying scientific and technological achievements based on licensing agreements. It has been determined that a licensing agreement is the only form of using industrial objects by the third parties on the permission of the patent owner. At the same time scientific and technological achievements licensing appears to be an essential source of income.

The main results of the research have been published and also applied in the process of teaching. A licensing agreement draft has been elaborated.

**Ключові слова:**

Промислова власність, патент, ліцензійний договір.





11.8742

AB 32.590

**AB 32.590**