



ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ: «ЗА» ТА «ПРОТИ»

Володимир Дмитришин,
*заступник голови Державної служби інтелектуальної
власності України, кандидат юридичних наук*

Сучасні суспільні відносини розвиваються в умовах жорсткої конкуренції на ринку наукомістких технологій, товарів і послуг, активного використання інтелектуального капіталу, переходу провідних країн від індустріальної до інформаційної економіки. Як відомо, підґрунтям і предметом трансферу інтелектуальних ресурсів є об'єкти інтелектуальної власності, в яких втілені нові знання та наукові і технічні здобутки. З огляду на це, можна стверджувати, що розвиток сучасної економіки вимагає формування адекватного суспільним відносинам і комфортного для сторін таких відносин законодавчого поля, необхідного для здійснення інноваційної діяльності й ефективної торгівлі майновими правами інтелектуальної власності. Зазначене стосується як правовідносин на внутрішньому, національному рівні, так і відносин між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зокрема торгівлі науково-технічними досягненнями на базі надання різних видів ліцензій.

На жаль, в Україні на теоретико-науковому рівні ще недостатньо уваги приділяється комплексному дослідженню цієї важливої проблематики та розробці механізмів і рекомендацій щодо ефективної ліцензійної діяльності. Наявні дослідження або зорієнтовані на питання розпорядження певними об'єктами права інтелектуальної власності, або розглядають деякі аспекти таких правовідносин. На нашу

думку є вкрай важливим проведення наукових досліджень, які б комплексно розкривали теоретичні засади та практичні питання правового регулювання, пов'язаного із розпорядженням майновими правами на різні об'єкти права інтелектуальної власності (ОПВ) в сучасних умовах.

Не викликає сумніву, що національне законодавство потребує деякого переосмислення й удосконалення механізмів цивільно-правового регулювання ліцензійної діяльності. В межах цієї статті ми будемо говорити про «ліцензійну діяльність» у тому сенсі, як це передбачено статтями 1107–1111 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), а саме як про діяльність, що регламентується договорами щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Необхідно зазначити, що світова практика таких правовідносин є досить різноманітною. Не завжди закордонний досвід може бути імпліментовано до українських реалій, проте, на нашу думку, доцільно та корисно дослідити на науковому рівні сучасні законодавчі норми й механізми правозастосування, що діють в зарубіжних країнах і міжнародно-правові акти, які стосуються цієї сфери права інтелектуальної власності.

Одним з питань, яке залишається дискусійним, є питання щодо необхідності й доцільності внесення змін до ЦК України, зокрема стосовно положень, щодо обов'язкової реєстрації лі-



цензійних договорів. Такі дискусії виникають з регулярною періодичністю, є предметом дисертаційних досліджень, і поки що єдиної думки з цього приводу немає.

Серед наукових праць, авторами яких є представники країн, економічний розвиток і правові системи яких схожі з українською, заслуговують на увагу дослідження певних аспектів цього питання російськими та білоруськими вченими.

Так, російський дослідник В. Єгоров вважає дуже важливим гарантування ліцензіаром існування прав, що надаються, дійсність патенту, підтримання його юридичної сили. При наданні виключної ліцензії власник прав має гарантувати її дійсну виключність. Особливо це актуально для країн, де немає системи державної реєстрації ліцензійних договорів [1].

До думки щодо доцільності обов'язкової реєстрації ліцензійних договорів з метою здійснення державного контролю за відповідністю ліцензійних договорів вимогам чинного законодавства приєднується також російський вчений Г. Зарібінський. Він вважає, що така реєстрація забезпечить суттєве зменшення ризиків невиконання умов ліцензійного договору [2].

Думка цікава, проте якщо одна зі сторін угоди ще до її укладення не має намірів її виконувати, наявність або відсутність державної реєстрації навряд чи стимулює її до виконання. Можливо, необхідність наступної реєстрації може бути превентивним заходом для такої сторони, додатковим аргументом щодо відмови від наміру укласти договір, однак на реалізацію вже укладеного договору, на нашу думку, цей фактор мало впливає.

Представниця російських дослідників В. Євдокімова аналізує причини випадків, коли завдання ліцензійного договору — втілити запатентовані технічні рішення та забезпечити ліцензіару отримання очікуваної винагороди — не виконується. Вона вважає, що укла-

дений договір обов'язково має містити умову гарантії технічної здійсненності та забезпечення обумовленої якості продукції, а також відповідальність ліцензіата за невиконання будь-яких положень договору [3].

Також В. Євдокімова зазначає, що в процесі реєстрації перевіряється законність змісту угоди, дотримання її форми, правомочність особи, яка передає права за патентом, дійсність патенту на момент реєстрації, тотожності волі сторін з волевиявленням. Відповідно, державна реєстрація покликана забезпечити режим законності при укладенні договорів про передання прав на охороняемі об'єкти промислової власності та надання прав на їх використання [4].

Відомий російський учений В. Зінов, досліджуючи різні аспекти ліцензійної діяльності, приділяє багато уваги оцінці вартості (ціні) ліцензій, вважаючи це питання одним із найскладніших питань ліцензійної торгівлі, оскільки реальна комерційна цінність переданих за ліцензією прав на ОПІВ може бути встановлена лише в процесі використання цих прав у майбутньому. Автор вважає також, що основою для прийняття рішень про форми реалізації нової технології має бути комплексний аналіз тенденцій розвитку ринку. При цьому формою реалізації може бути товарна продукція, ліцензія на її виготовлення, послуги на кшталт інжинірингу, комерційна концесія тощо [5].

Білоруські автори Є. Беляєва та М. Воронін посилаються на нормативні документи, згідно з якими в Республіці Білорусь незареєстрований договір взагалі вважається недійсним. Вони розглядають також особливості укладання та державної реєстрації ліцензійних договорів про надання права на використання ноу-хау, що набули на цей час значного поширення в багатьох країнах [6].

Характерною особливістю згаданих публікацій є визнання обов'язкової



державної реєстрації ліцензійних договорів важливим фактором надійності укладеного договору, в той час як європейське патентне право йде іншим, більш ліберальним шляхом та не встановлює такої імперативної норми.

Хоча, необхідно відмітити, що і в Російській Федерації не усі науковці одностайно згодні з доцільністю державної реєстрації ліцензій. Є думка, що будь-які можливі вигоди обов'язкової реєстрації ліцензійних договорів неодмінно невілюються адміністративними втратами та витратами, а тому зараз лише деякі держави продовжують вимагати такої реєстрації. Це робиться, проте, з тією метою, щоб використання торговельної марки прирівнювалося до її використання безпосередньо власником (як це відбувається, наприклад, в Єгипті, Мексиці чи Таїланді) й тільки щоб запобігти достроковому припиненню правової охорони торговельної марки у зв'язку з її невикористанням у випадках, коли власник не використовує знак самостійно [7].

Як відомо, з 01.01.2004 року ЦК України встановлено нові умови державної реєстрації договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Відповідно до ч. 1 ст. 1114 ЦК України ліцензія на використання об'єктів права інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара чи ліцензіата.

Варто зазначити, що необов'язковість державної реєстрації таких договорів викликає певні ускладнення при здійсненні ліцензійної діяльності на території нашої держави. Деякі українські вчені також вважають цю норму ст. 1114 ЦК України такою, що потребує змін, тобто зазначені договори щодо розпорядження майновими

правами інтелектуальної власності мають бути включені до переліку правочинів, що підлягають обов'язковій державній реєстрації. Це надасть можливість, з одного боку підтвердити правомочність особи, що видає ліцензію, а з другого боку, перевірити наявність та чинність прав за патентом або свідоцтвом, тобто підтвердити законність надання саме цією особою дозволу на використання саме цього об'єкта права інтелектуальної власності.

Є думка, що відсутність обов'язковості такої реєстрації також значно ускладнює реалізацію субліцензіатами свого права на реєстрацію договору субліцензії, як це впливає зі ст. 1114 ЦК України. Так, ч. 4 ст. 1108 ЦК України передбачає, що за згодою ліцензіара, наданою в письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію). Проте відсутність державної реєстрації основної ліцензії (що є правом, а не обов'язком сторін ліцензійного договору) та відсутність у державних реєстрах відомостей про надання ліцензії позбавляють субліцензіата можливості такої реєстрації.

Так п. 1.4. Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) встановлює, що ліцензіат, якому власником патенту передано право на використання винаходу (корисної моделі) за договором про виключну ліцензію, може в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію на використання винаходу (корисної моделі) за умови надання йому такого права власником патенту. Відсутність у Державному реєстрі інформації про реєстрацію ліцензійного договору, та відповідного посилання на те, що ліцензіат має право надання субліцензії фактично унеможлиблює для ліцен-



зіата бути стороною зареєстрованого договору субліцензії [8].

Звісно, факт державної реєстрації ліцензійного договору не впливає на природу та наявність власне прав, закладених у патенті. Тож, державна реєстрація не підтверджує здійсненість (можливість технічної реалізації) патенту. Це питання належить до сфери регулювання власне ліцензійного договору та не впливає на реалізацію права особи на державну реєстрацію такого правочину.

З огляду на те, що Україна проголосила одним зі стратегічних напрямів зовнішньоекономічної політики інтеграцію в міжнародний торговельний простір, гармонізація законодавства України з міжнародними нормами в сфері інтелектуальної власності набуває особливого значення. Водночас важливо досягти необхідного балансу між вимогами міжнародних договорів, національними інтересами нашої держави та, найголовніше, інтересами осіб, які є суб'єктами права інтелектуальної власності. На нашу думку, найбільш суттєвим у правовому регулюванні цього питання є досягнення балансу між можливістю особи (ліцензіата) завдяки процедурі реєстрації впевнитись у правосуб'єктності, наявності та чинності прав і максимальним спрощенням та полегшенням процедури доступу й реалізації можливості на трансфер об'єкта інтелектуальної власності як для ліцензіата, так і для ліцензіара.

Заслуговує на увагу той факт, що норми, пов'язані з удосконаленням ліцензійної діяльності в країнах-членах ВОІВ, стали предметом активного обговорення на двох останніх сесіях Постійного комітету ВОІВ з патентного права (2011–2012 років). На доручення Секретаріату ВОІВ Організацією економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Європейським патентним відомством і Токійським університетом здійснено спільне дослідження підприємницької діяльності щодо

надання ліцензій на використання патентів. Були розглянуті статистичні дані щодо різних видів ліцензійних договорів. Інформацію надали 612 європейських і 1640 японських фірм. Метою дослідження було вивчення інтенсивності ліцензування, види та характеристики договорів, мотиви й перешкоди, при укладанні ліцензійних договорів тощо [9].

У цьому дослідженні дійшли висновку, що як європейські зокрема, так і світові ринки ліцензій менше розвинені, ніж вони могли б бути, зважаючи на готовність компаній-власників прав на патенти надавати ліцензії на більш вагому частку їхніх портфелів. Констатується, що якісна оцінка приватних і державних механізмів, які можуть допомогти усунути перешкоди на ринку ліцензій, досі не виконана.

За статистикою, надання ліцензій практикується значною частиною фірм, які володіють правами на патенти: 35 % фірм в Європі та 59 % японських респондентів. Частка портфеля патентів, на використання яких компанії надають ліцензії партнерам, є зазвичай високою: більше половини компаній в Європі та майже 3 з 4 компаній у Японії надали ліцензії на 80–100 % свого портфеля. Ще близько 41 % компаній заявили, що передання ноу-хау становить більше ніж 20 % їхніх контрактів у сфері прав інтелектуальної власності. Потрібно зауважити, що законодавча база та практика передання «ноу-хау» (комерційної таємниці) та укладання договорів комерційної концесії взагалі недостатньо врегульовані в Україні на законодавчому рівні та потребують більш детальних досліджень на теоретичному.

Становить інтерес інформація щодо впливу на ліцензійну діяльність перешкод на шляху надання ліцензій на використання патентів і можливостей щодо їх усунення. Зокрема, 24 % європейських фірм зазначили, що вони володіють патентами, на які вони мають бажання, але не можуть надати ліцен-



зії. Серед японських фірм цей показник становить 53 %. Головною перешкодою на шляху надання ліцензій на свої розробки була складність виявлення фірм, які бажали б отримати таку ліцензію. Зокрема, 25 % європейських компаній та 18 % японських компаній вважають це дуже важливим негативним фактором. Інші фактори, такі як складність розробки проекту контракту, ведення переговорів, неготовність необхідних документів, низькі ціни, які пропонували потенційні ліцензіати, розглядалися як європейськими, так і японськими фірмами як менш суттєві перешкоди.

Зазначена проблема в повному обсязі є дуже характерною і для України. Відсутність «містків», що позв'язують власників прав на об'єкти інтелектуальної власності та зацікавлених в таких об'єктах осіб є основною перешкодою для розвитку трансферу інтелектуальних здобутків.

Проте, в цих дослідженнях жодним чином не зазначається та не встановлюється як перешкода на шляху надання ліцензій відсутність (або наявність) державної реєстрації ліцензійних договорів. Імовірно, це стало можливе саме через те, що зазначені країни також ідуть шляхом лібералізації свого законодавства та забезпечення найбільш комфортного бізнес-середовища, а тому не передбачають обов'язкової реєстрації ліцензійних угод.

Беручи до уваги зазначене, можна констатувати, що передбачена чинним законодавством України можливість, а не імперативний обов'язок сторін ліцензійного договору здійснити його державну реєстрацію є прогресивною та адекватною сучасним економічним реаліям нормою. Такий порядок з одного боку, дозволяє сторонам договору не нести витрат ресурсів (часових, людських, фінансових) на таку реєстрацію, що спрощує та прискорює можливість реалізації об'єкта за ліцензійною угодою, тобто сприяє процесу трансферу інтелектуальної власності, а з другого — не позбавляє сторони, за їх бажанням, можливості отримати всі вигоди, що їх має процес державної реєстрації. Тож піднімати наразі питання щодо внесення змін до чинного законодавства України щодо обов'язкового порядку реєстрації ліцензійних договорів є недоцільним. ♦

Список використаних джерел

1. Єгоров В. В. *Зобов'язання ліцензіара в міжнародній торгівлі* / В.В.Єгоров // *Патенти і ліцензії*. — 2002. — № 7. — С. 27–28.
2. Зарібінський Г. М. *Державна реєстрація ліцензійних договорів: теорія і практика* / Г.М.Зарібінський // *Патенти і ліцензії*. — 2002. — № 7. — С. 31–32.
3. Євдокімова В. Н. *Зміни в ліцензійних договорах: право та практика* / В.Н.Євдокімова // *Патенти і ліцензії*. — 2003. — № 1. — С. 27–36.
4. Євдокімова В. Н. *Недійсність договорів про передання патенту і ліцензійних договорів* / В.Н.Євдокімова // *Патенти и лицензии*. — 2005. — № 12. — С. 34–41.



5. Беляєва Є. Н. Ліцензійний договір на використання ноу-хау в Республіці Білорусь та в Російській Федерації / Є. Н. Беляєва, М. Г. Доронін // Патенти і ліцензії. — 2004. — № 6. — С. 57–60.
6. Зинов В. Г. Управление интеллектуальной собственностью : учебн. пособие / В. Г. Зинов. — М. : Дело. — 2003. — 512 с.
7. Архієвич П. Е. Четверта частина ЦК РФ: ліцензування товарних знаків / П. Е. Архієвич, Н. С. Гуляєва, Д. Л. Хофман // Патенты и лицензии. — 2007. — № 6. — С. 9–12.
8. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)» від 16.07.2001 року № 521, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.07.2001 року за № 644/5835.
9. Хто надає ліцензії на використання патентів? Висновки за результатами досліджень підприємницької діяльності : Документ DSTI/ DOC (2009) 5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: <http://www.oecd.org/data.oecd/47/42477187.pdf>.

Надійшла до редакції 19.10.2012 року

ЦІКАВО ЗНАТИ

ПАТЕНТ НА ПОТЯГ

Перший пасажирський потяг створив 30-річний англійський винахідник Р. Тревитик, отримавши патент рівно 210 років тому. Перший в історії потяг він створив у 1803–1804 роках для заводської Мертир-Тидвільської дороги (Південний Уельс).

Проте для її чавунних рельсів він виявився надто тяжким. Другий потяг також був непридатним до використання. Лише в 1808 році з'явився варіант більш досконалої конструкції.

Потяг, який розвивав швидкість до 19 км/год, називали Catch Me Who Can («Спіймай мене, хто зможе»). Він демонструвався в передмісті Лондона. Цей третій і став першим у світі пасажирським потягом. Для популяризації свого дітища, Тревитик власним коштом побудував атракціон — кільцеву дорогу, де Catch Me... катав охочих і змагався у швидкості з кіньми.

За матеріалами газети «Сегодня»