

## ТЕМА 6 ПЕРЕДАЧА ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ВІНАХОДУ

### План

- 6.1. Ліцензії на право користування об'єктами інтелектуальної власності;
- 6.2. Види ліцензій;
  - 6.2.1. Повна ліцензія;
  - 6.2.2. Виключна ліцензія;
  - 6.2.3. Невиключна ліцензія;
- 6.3. Обов'язкові умови та реквізити ліцензійного договору;
- 6.4. Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель).

### **6.1. Ліцензії на право користування об'єктами інтелектуальної власності**

За сучасних умов найбільш поширеною правовою формою використання об'єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори.

Право на використання винаходу може бути передано у повному *обсязі* або частково шляхом видачі дозволу (ліцензії) на його використання. Правовою формою видачі ліцензії є ліцензійний договір.

Власник патенту, крім патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель, має *право* подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання *будь-якій* особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної *моделі*). У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується *на 50* відсотків, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту чи деклараційного патенту договір *про* платежі. Суперечки, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються у судовому порядку.

Ліцензійний договір - це двостороння угода, за якою сторона, що *володіє* виключним правом на використання винаходу (ліцензіар), надає іншій *стороні* (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання винаходу, а ліцензіат зобов'язується сплачувати ліцензіару платежі та здійснювати інші *дії, що* передбачені договором.

За ліцензійним договором сторона, що має право власності (виключне право) на об'єкт інтелектуальної власності (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на право використання відповідного об'єкта інтелектуальної власності.

Предметом ліцензійного договору є право на використання запатентованого винаходу разом з іншими правами інтелектуальної власності, що передаються за ліцензійним договором.

Предмет договору, з юридичної точки зору, є основою для визначення обсягу прав ліцензіата, встановлення правових меж, в яких він може використовувати одержані за договором права, а також підставою для виплати ним ліцензійної винагороди ліцензіару.

Ліцензійний договір вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі і підписаний сторонами.

Ліцензійний договір передбачається платним.

Якщо не передбачено інше, ліцензійний договір набуває чинності стосовно сторін з моменту його підписання сторонами.

Ліцензійний договір - це договір, особливість якого полягає в тому, що права на використання запатентованого винаходу, що передаються, обмежені строком дії і територією, на якій вони діють, та обсягом прав, що охороняються.

Ліцензійний договір - це сукупність прав і обов'язків сторін та порядок їх виконання, і тому до нього, як до одного із різновидів угод у цивільному праві, застосовуються правила, встановлені для угод.

Ліцензійний договір - це єдиний документ, який регулює права та обов'язки сторін щодо використання запатентованого винаходу, їх взаємні розрахунки та матеріальну відповідальність.

Укласти ліцензійний договір на використання запатентованого винаходу можна від початку дії виключних прав, тобто від дати публікації в офіційному

бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід і тільки в межах строку його дії.

Чи можна використовувати винахід до одержання патенту? Так, якщо подана заявка на винахід, але ще не одержано патент, винахід можна використовувати.

## **6.2. Види ліцензій**

Практика зарубіжних країн виробила три види ліцензійних договорів:

- повна ліцензія;
- виключна ліцензія;
- невиключна або проста ліцензія.

Вил ліцензії зумовлюється обсягом прав, то передаються за ліцензійним договором.

### **6.2.1. Повна ліцензія**

При повній ліцензії до ліцензіата переходять усі майнові права, що випливають із патенту, на строк дії договору. Ліцензіар є лише номінальним патентовласником, але тільки на строк чинності договору. По скінченні **СТРОКУ** повної ліцензії майнові права патентовласника підновлюються в **ПОВНОМУ** обсязі. Повна ліцензія подібна до договору купівлі-продажу, але тільки **НА** певний строк.

Договір повної ліцензії занадто обмежує права патентовласника, **ЩО В** умовах розвиненої ринкової економіки не є доцільним. Завдяки виключній або невиключній ліцензії патентовласник може одержати кращий прибуток, ніж **ВІД** продажу повної ліцензії. Це зумовило значне витіснення з ринку міжнародної торгівлі ліцензіями таку її форму ліцензії, як повна ліцензія. Зараз повна **ЛІЦЕНЗІЯ** навіть не згадується в законодавствах про інтелектуальну власність.

### **6.2.2. Виключна ліцензія**

Виключна ліцензія передбачає надання дозволу на право використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі (ліцензіату). При **ЦЬОМУ** ліцензіар зберігає за собою право на використання цього ж об'єкта, але **НЕ МАЄ** права видавати ліцензію на право використання цього самого об'єкта **ІНШИМ** особам.

За виключною ліцензією власник виключних прав (ліцензіар) НАДАЄ ДОЗВІЛ на використання винаходу іншій особі (ліцензіату) у певному обсязі, на визначеній території, на обумовлений строк, залишаючи за собою право використовувати свій винахід лише у частині, що не передається за ліцензійним договором. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання цього об'єкта іншим особам на тій же території в обсязі наданих ліцензіату прав. Але він має право видати ліцензію іншим особам за межами виданих ліцензій.

Іншими словами, право на використання винаходу на території дії договору належить виключно ліцензіату (власнику виключної ліцензії), який отримує право і на видачу субліцензій.

Якщо Ви власник виключної ліцензії, це означає, що ніхто інший, включаючи Вашого ліцензіара, не має права використовувати винахід на території дії договору в обсязі, який Ви одержали за ліцензією.

Якщо ліцензіар має наміри сам використовувати винахід, незважаючи на існування виключної ліцензії, таке право обов'язково повинно бути обумовлене у ліцензійному договорі.

#### Обмеження прав ліцензіата.

Права ліцензіата на використання винаходу, які він одержав за виключною ліцензією, можуть бути обмежені ліцензіаром стосовно:

- строку дії договору, який може бути меншим, ніж строк дії патенту;
- території дії договору, яка може обмежуватись конкретним підприємством, областю тощо;
- виду використання (тільки виробництво або тільки продаж тощо).

Але при обмеженні прав ліцензіата повинні враховуватись вимоги Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 3 березня 1998 р., зокрема про недопустимість нав'язування ліцензіаром таких умов договору або додаткових Умов, які ставлять ліцензіата у нерівне становище, у тому числі нав'язування товару, не потрібного ліцензіату.

#### Субліцензійний договір.

Ліцензійний договір про надання ліцензіатом (власником виключної ліцензії) права на використання винаходу (об'єкта інтелектуальної власності) іншій особі у ліцензійній практиці називають субліцензійним договором.

Ліцензіат має право укласти субліцензійний договір лише у випадках передбачених ліцензійним договором.

Відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат якщо ліцензійним договором не передбачено інше.

У разі надання субліцензії правовідносини між ліцензіаром і ЛІЦЕНЗІАТОМ зберігаються. Субліцензіат не вступає у прямі договірні відносини з ЛІЦЕНЗІАРОМ (власником патенту па винахід) Відповідальність за виконання субліцензійного договору перед ліцензіаром несе ліцензіат, який видав субліцензію.

Економічна суть надання субліцензії полягає у тому, що ЗА допомогою субліцензіата ліцензіат має можливість якнайбільше задовольнити попит *на* «продукцію по ліцензії» на території дії договору, якщо він не в змозі задовольнити таку потребу сам.

Тільки ліцензіат, який одержав виключні права на використання винаходу, має право на видачу субліцензій.

Обсяг прав, які надаються за субліцензійним договором, визначається обсягом прав, які одержав ліцензіат за виключною ліцензією, і не **МОЖЕ** перевищувати їх.

### ***6.2.3. Невиключна ліцензія***

За невиключною ліцензією власник виключних прав (ліцензіар) **НАДАЄ** іншій особі (ліцензіату) дозвіл на використання винаходу, зберігаючи **ЗА СОБОЮ** право на використання цього винаходу, включаючи право видачі ліцензій **ІНШИМ** особам. У цьому випадку ліцензіаром може бути як власник патенту, **ТАК і** власник виключної ліцензії.

Ліцензіат, який одержав невиключну ліцензію, використовує винахід в умовах можливої конкуренції з самим ліцензіаром та іншими *ліцензіатами*.

Невиключні ліцензії, як правило, надаються на виробництво *товарів* масового побуту для його повного задоволення та для одержання максимально можливого прибутку.

### **6.3. *Обов'язкові умови та реквізити ліцензійного договору***

Досвіду використання об'єктів інтелектуальної власності в Україні ще не накопичено. Основні умови та реквізити договорів поки що не типізовані у відповідних зразкових чи примірних договорах. Тому дуже важливо визначити зміст та основні умови передусім ліцензійного договору, який стає єдиним і основним документом, що регулюватиме права і обов'язки сторін у відносинах щодо використання об'єктів інтелектуальної власності, взаємні розрахунки і майнову відповідальність тощо. Найчастіше спори виникають саме через прогалини в укладеному договорі, його нечіткість, *неконкретність* тощо. Варто врахувати й те, що при виробленні проекту договору багато його умов характеризуються невизначеністю стосовно того, який ефект буде *досягнуто* в результаті використання об'єкта інтелектуальної власності. Це значно ускладнює укладання договору.

Ліцензійний договір має відповідати докладним, однозначним *формулюванням*, що не допускають їх двозначного тлумачення, конкретній характеристиці предмета договору, прав і обов'язків, відповідальності тощо.

Ліцензійний договір має передбачати способи використання об'єкта інтелектуальної власності (конкретні права, що передаються за таким договором, строк дії і територію, на які передається право), розмір винагороди і/або порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання об'єкта інтелектуальної власності, порядок і строки її виплати, а також інші умови, які сторони визнають за доцільне включити до договору.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про спосіб використання об'єкта інтелектуальної власності договір вважається укладеним на такі способи використання об'єкта інтелектуальної власності, які можуть вважатися необхідними для досягнення наміру сторін, що був визначений при укладенні договору. Якщо в ліцензійному договорі не зазначені строки, на які видається право, договір може бути *розірваний ліцензіаром після* закінчення п'ятирічного терміну від дати його укладення, якщо користувач буде письмово повідомлений про це за шість місяців до розірвання договору

Якщо в договорі не містяться умови про територію, на яку видається право, чинність його поширюється на територію України.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта інтелектуальної власності, які на момент укладення договору *були* невідомі.

Умови ліцензійного договору, що обмежують авторів або винахідників у створенні в майбутньому нових об'єктів інтелектуальної власності на *певну* тему або в певній галузі, є недійсними.

Умови ліцензійного договору, які суперечать чинному законодавству, також визнаються недійсними.

Багато, щоб *ліцензійний* договір мав преамбулу, а якій чітко і *докладно* були *б* визначені права ліцензіата на предмет договору, наприклад, *назва* винаходу, номери патентів, виробничий досвід, ноу-хау тощо. У ній має бути викладене бажання ліцензіата придбати певні права на об'єкт інтелектуальної власності та його мета.

У преамбулі слід дати докладне визначення понять (термінів), які використовуються в тексті договору.

Законодавством визначені *обов'язкові умови та реквізити ліцензійного договору*. В ньому повинні бути зазначені:

- сторони договору: повне найменування та юридична адреса - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові та адреса - для фізичної особи;
- номер патенту;
- назва винаходу.
- предмет договору;
- обсяг прав, що передаються:
- права та обов'язки сторін;
- вид ліцензії:
- територія дії ліцензійного договору;
- строк дії ліцензійного договору;
- підписи сторін;
- дата укладення договору.

Слід пам'ятати, що при укладанні ліцензійного договору розділ «Предмет договору» є найбільш складним. Важливо докладно визначити предмет договору. В ньому має бути однозначно сказано, що передається і на яких умовах (право на використання об'єкта інтелектуальної власності, вид ліцензії, технічна документація, ноу-хау, послуги, технічна допомога), а також подана характеристика території, на якій буде вироблятися, застосовуватись, продаватись продукція за ліцензією.

У ліцензійному договорі мають бути докладно визначені права та обов'язки сторін, які обумовлюються предметом договору. В умовах ринкової економіки в договорі слід надійно забезпечити конфіденційність інформації, що міститься в ліцензії. Слід прямо передбачити обов'язок ліцензіата не розголошувати і не передавати третім особам отриману ним інформацію, яка не була опублікована і загальнодоступна на день підписання договору. Така інформація складає комерційну таємницю, яка може в умовах ринку забезпечити ліцензіару виробничий успіх.

Важливе значення в ліцензійному договорі має строк його дії, який обумовлюється такими чинниками: строком дії права інтелектуальної власності, строком морального старіння об'єкта, часом, необхідним для освоєння ліцензії, ступенем заінтересованості сторін у тривалому співробітництві. Строк дії ліцензійного договору не має бути довшим за строк дії права на об'єкт інтелектуальної власності на день підписання угоди.

У договорі варто передбачити наслідки припинення його дії, бо з цим пов'язані важливі правові питання. Таких наслідків може бути два:

а) ліцензіат повертає ліцензіару всю технічну документацію і повністю припиняє використання винаходу і ноу-хау;

б) ліцензіат залишає в себе одержану ним технічну документацію, вправі продовжувати використання винаходу і ноу-хау на власний розсуд виробляти, використовувати і продавати продукцію за ліцензією.

Суттєвою умовою ліцензійного договору є плата за використання винаходу за ліцензією. Вона може бути двох видів: ціни ліцензії або ліцензійної винагороди. У договорі докладно визначаються строки і порядок платежів. Визначення ціни



ліцензії є найбільш складним питанням. Ціна ліцензії є не *що* інше, як справедливий баланс економічних інтересів ліцензіара і ліцензіата. Вона обумовлюється такими чинниками:

- економічною і технічною цінністю об'єкта, що забезпечує ліцензіату одержання додаткового прибутку чи іншого економічного ефекту протягом строку дії ліцензійного договору;
- часом і капіталовкладеннями, необхідними для освоєння ліцензії і організації виробництва продукції за нею;
- сукупністю прав, що передаються ліцензіату (виключна або невиключна ліцензія);
- обсягом технічної документації і ноу-хау, що передаються за договором, а також технічною допомогою, що надається при освоєнні ліцензії;
- строком дії договору: видом і порядком ліцензійних платежів тощо.

Ціна ліцензії є частиною прибутку (економічного ефекту) ліцензіата, який він може одержати від використання винаходу. У світовій практиці поширене визначення ціни ліцензії на основі процентних відрахувань від вартості продукції, що реалізується ліцензіатом, або на основі фіксованого платежу з кожної одиниці продукції в твердій сумі. Ціна ліцензії залежить також і від виду платежів. При одноразовій виплаті ціна буде нижчою, оскільки вона гарантує ліцензіату отримання всієї вартості ліцензії незалежно від фактичного результату використання винаходу.

Але більш широко практикуються ліцензійні платежі у вигляді поточних відрахувань від прибутку ліцензіата в погодженій сторонами частці протягом строку дії ліцензійного договору. Це можуть бути також комбіновані платежі, за якими ліцензіат виплачує певну суму одноразово або частинами, а потім здійснює поточні відрахування від прибутку.

Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі, якщо інше не передбачено погодженням сторін. Письмова форма не обов'язкова для авторських ліцензійних договорів про опублікування творів у періодичних виданнях і енциклопедичних словниках. Ліцензійні договори на право використання об'єктів

промислової власності набувають чинності після їх реєстрації у патентному відомстві України.

Вибір виду ліцензії залежить, перш за все, від попиту на ринку продукції, виготовленої із застосуванням запатентованого винаходу.

Виключні ліцензії краще надавати у тих випадках, коли такий ринок невеликий та винахід має обмежену сферу використання.

Невиключні ліцензії надаються, як правило, у тих випадках, коли є постійний попит на продукцію, виготовлену із застосуванням запатентованого винаходу, а наявність декількох ліцензіатів не буде перешкоджати її реалізації.

Доказом виключної або невиключної ліцензії завжди є відповідь на питання: одержав ліцензіат стосовно будь-якого виду використання виключні права чи ні.

#### ***6.4. Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель)***

Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі). Права власності на винахід, що засвідчується патентом, можуть бути обмежені на підставі примусової ліцензії.

Порядок надання примусової ліцензії визначений законодавством і реалізується двома шляхами:

- в адміністративному порядку;
- у судовому порядку.

Адміністративний порядок застосовується, якщо цього *вимагають* суспільні інтереси та інтереси національної безпеки. У такому разі Кабінет Міністрів України має право на відчуження прав на використання *винаходу* (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника *патенту* (деклараційного патенту) у разі

його безпідставної відмови у видачі *ліцензії на умовах невиключної ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)*.

При цьому:

1) дозвіл на таке використання надається, виходячи з *конкретних* обставин;

2) обсяг і тривалість такого використання визначаються метою *наданого* дозволу, і у випадку напівпровідникової технології воно має бути *лише* некомерційним використанням органами державної влади чи виправленням антиконкурентної практики за рішенням відповідного органу державної влади;

3) дозвіл на таке використання не позбавляє власника патенту *права* надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі);

4) право на таке використання не передається, крім випадку, коли *воно* передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання;

4) використання дозволяється переважно для забезпечення *потреб* внутрішнього ринку;

5) про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі) власнику патенту надсилається повідомлення одразу, як це стане *практично* можливим;

б) дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано:

7) власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі).

Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі), строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту можуть бути оскаржені в судовому порядку. Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секрету корисну модель може видати ліцензію на використання його винаходу (корисної моделі) тільки особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу (корисної моделі) від Державного експерта. Якщо зазначена особа не може досягти із власником такого патенту згоди щодо видачі ліцензії. Кабінет Міністрів України має право дозволити їй використання секретного винаходу (корисної моделі). Спори щодо умов видачі ліцензій і виплати

компенсацій та їх розміру вирішуються у судовому порядку. Таким чином, винахід може використовуватись тільки в обсязі, визначеному рішенням Кабміну України, в якому також вказується розмір компенсації, що сплачується власникові патенту, порядок її сплати, а також орган, який здійснюватиме контроль за використанням винаходу.

У судовому порядку примусову ліцензію може бути видано за клопотанням зацікавленої особи, направленим до судових органів, якщо власник патенту або його правонаступник не використовував або недостатньо використовував винахід на території України, впродовж трьох років після видачі патенту або його використання було припинено більш, ніж на три роки. Проте суд (арбітражний суд) може винести це рішення тільки за таких умов:

- власник патенту не зможе довести, що факт невикористання винаходу був зумовлений поважними причинами;
- зацікавлена особа доведе, що вона не змогла на прийнятних умовах укласти ліцензійний договір на використання винаходу з власником патенту.

У законі передбачена можливість видачі примусової ліцензії на залежні винаходи, які не можуть використовуватись, без порушення прав власників патентів на залежні винаходи. Обсяг використання винаходу, строк дії примусової ліцензії, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту зазначаються в рішенні судового органу. У всіх випадках власник примусової ліцензії не має виключного права на використання винаходу та не має права видавати субліцензії

### ***Захист прав патентовласника***

Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені законом вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням визнається будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені законодавством про промислову власність. Це може бути неправомірне використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, порушення особистих немайнових прав тощо. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Вимагати відновлення порушених прав власника патенту може також особа, якщо інше не передбачене ліцензійним договором. Будь-які спори, що виникають у зв'язку із застосуванням законодавства *про* промислову власність, розв'язуються судом. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням Закону України «Про охорону прав на винаходи (корисні моделі)».

Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

- авторство на винахід (корисну модель);
- встановлення факту використання винаходу (корисної моделі);
- встановлення власника патенту;
- порушення прав власника патенту;
- укладання та виконання ліцензійних договорів:
- право попереднього користування;
- компенсації.

Суди розглядають також усі інші спори, пов'язані з охороною прав патентовласників, що надаються законодавством про промислову власність.

### **Контрольні питання:**

1. Що таке ліцензійний договір?
2. Які види ліцензійних договорів ви знаєте?
3. Як і в якому випадку відбувається примусове надання ліцензії?
4. Що таке повна ліцензія?
5. Що таке невиключна ліцензія?
6. Що таке виключна ліцензія? В яких випадках нею користуються?

### **Література:**

1. Дергачова В.В., Пермінова С.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / В. В. Дергачова, С. О. Пермінова; за ред. О. А. Гавриша К.: НТУУ «КПІ»,

2015. 416 с.: 23 іл.

2. Наукова діяльність, Патентознавство. Інтелектуальна власність : підручник /Укладачі: Г.О. Оборський, І.М. Чістякова, Д.Д. Татакі, О.С. Білоусов, І.К.Кривдіна, В.П.Кубко, С.Х. Яворський. К : Каравела, 2016. 232 с.

3. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти [текст] Підручник: 3-тє вид., перероб. та доп. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 504 с.