

УДК 347.7

DOI <https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3.5>

## АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВІДНОСИН ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

**Дмитришин Володимир Степанович,**

кандидат юридичних наук, доцент,  
старший науковий співробітник

Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної  
та клінічної медицини» Державного управління справами

У статті розглянуто основні тенденції розвитку правовідносин у сфері надання права на використання (ліцензування) об'єктів інтелектуальної власності. Встановлено, що виключно патентний, тобто заснований лише на переданні прав на винаходи, які захищені патентами, зміст класичних ліцензійних договорів нині втрачає актуальність. Ліцензійні угоди здебільшого регулюють відносини щодо декількох об'єктів інтелектуальної власності з різним правовим режимом (комплексний договір) та включають у себе елементи різних правовідносин (змішаний договір). Сучасний ліцензійний договір є угодою, яка полягає не лише в наданні дозволу на використання об'єктів інтелектуальної власності, а й у цілому комплексі зобов'язань ліцензіара з надання ліцензіатові технічних секретів, спеціальних знань, специфічного досвіду і комплексу послуг із допомоги (консультування, налагодження, навчання) з їх використання (надання технічної допомоги) і застосування (постачання обладнання, матеріалів, складових частин, сировини тощо). Зміст угоди з негативного, заснованого на не запереченні власником прав використання запатентованого винаходу, стає зобов'язанням позитивного характеру, яке полягає у створенні ліцензіаром практичної можливості для ліцензіата використовувати об'єкти інтелектуальної власності з метою досягнення певного технічного результату. Загальними тенденціями розвитку ліцензійних правовідносин є прагнення полегшення обороту об'єктів шляхом спрощення процедури укладення договорів, послаблення вимог до форми договорів, переходу від дозвільного підходу щодо ліцензування до компенсаторного, а також посилення ролі електронних договорів і договорів приєднання. Встановлено, що законодавчого врегулювання потребує визначення договору трансферу технологій, викладене в чинному законодавстві, та процедури укладення ліцензійних договорів із застосуванням електронного цифрового підпису. Ратифікація Україною «Сінгапурського договору про право товарних знаків» потребує внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів у частині спрощення процедури реєстрації ліцензійних договорів.

**Ключові слова:** розпоряджання правами інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір трансферу технологій, ліцензійні правовідносини.

### **Dmytryshyn Volodymyr. Actual issues of legal relations development of intellectual property licensing**

The article considers the main trends in the development of legal relations in the field of granting the right to use (licensing) intellectual property. It has been established that the content of classic license agreements, which is exclusively patent, ie based only on the transfer of rights to inventions protected by patents, is currently losing relevance. Licensing agreements mostly regulate the relationship between several intellectual property objects with different legal regimes (complex agreement) and include elements of different legal relations (mixed agreement). A modern license agreement is an agreement that consists not only in granting permission to use intellectual property, but in general the set of obligations of the licensor to provide the licensee with technical secrets, special knowledge, specific experience and a range of assistance services (consulting, debugging, training) on their use (technical assistance) and application (supply of equipment, materials, components, raw materials, etc.). The content of the negative agreement, based on the owner's non-denial of the rights to use the patented invention, becomes a positive obligation, which is to create a practical opportunity for the licensee to use intellectual property to achieve a certain technical result. The general trends in the development of licensing relations are the desire to facilitate the turnover of objects by simplifying the procedure for concluding agreements, easing the requirements for the form of agreements, the tran-

sition from licensing to compensatory, and strengthening the role of electronic agreements and accession agreements. It is established that the legislative regulation requires the definition of the technology transfer agreement, set out in the current legislation and the procedure for concluding license agreements with the use of electronic digital signature. Ukraine's ratification of the "Singapore Trademark Agreement" requires amendments to bylaws to simplify the procedure for registering license agreements.

**Key words:** disposition of intellectual property rights, license agreement, technology transfer agreement, licensing legal relations.

**Постановка проблеми та її актуальність.** Суспільні відносини не є явищем статичним у часі та застиглим у певних формах. Навпаки, вони знаходяться у процесі постійної зміни, вдосконалення, адаптації до змін потреб людини та способів їх задоволення. Відповідно, і право не має, та й не може залишатися незмінним, враховуючи необхідність регулювання нових суспільних відносин, що виникають, або встановлення відносин, які відповідають тенденціям і потребам розвитку суспільних явищ. Особливо стрімким розвитком права має забезпечуватися розвиток тих напрямів суспільного буття, які нині розвиваються найбільш динамічно: інформаційно-комунікаційних технологій, штучного інтелекту, робототехніки тощо. У цих галузях нині нормативно-правове забезпечення суттєво відстає від розвитку суспільних відносин і не може задовольнити нові економічні реалії, які мають бути унормовані, що є суттєвою проблемою для суб'єктів ліцензійних правовідносин. Тому важливим і актуальним завданням є необхідність оцінити загальний напрям і перспективи розвитку цієї сфери, спрогнозувати основні обриси правової моделі регулювання відносин із надання права на використання об'єктів інтелектуальної власності, які би повною мірою задовольняли економічні потреби суспільства.

**Стан дослідження теми.** Дослідження тематики ліцензування прав на об'єкти інтелектуальної власності в загальному контексті здійснювали такі науковці, як М. Богуславський, В. Дозорцев, І. Зенін, А. Сергєєв, А. Толлер, Г. Штумпф, О. Харитонова та інші. Серед більш детальних досліджень останнього часу можна виділити роботи О. Рузакової, М. Свонтнера, О. Тверезенко, П. Цибульова та деяких інших авторів.

**Метою статті** є дослідження сучасних тенденцій розвитку правовідносин щодо надання дозволу (ліцензії) на вико-

ристання прав інтелектуальної власності з метою встановлення закономірностей їх еволюціонування, вирішення суспільного запиту на правове регулювання, прогнозування напрямів та внесення пропозицій щодо удосконалення законодавства.

**Виклад основного матеріалу дослідження.** Останнім часом ліцензійні правовідносини зазнають усе більших трансформацій. Зокрема, виключно патентний, тобто заснований на переданні прав на винаходи, захищені патентами, зміст класичних ліцензійних договорів нині втрачає актуальність. Як зазначають деякі фахівці, у поточній практиці передача і використання виключних патентних прав поєднуються найчастіше з наданням права на використання об'єктів, які охороняються «ноу-хау», та забезпечуються передачею технічної документації, наданням технічної допомоги, використанням удосконалень тощо. Все більший вплив на концепцію ліцензійного договору і на конкретне визначення його умов мають уже не положення патентного права, а загальні положення законодавства про регулювання експорту та імпорту, зобов'язального права, податкового законодавства, правила картельного й антитрестівського законодавства [1, с. 153].

На думку інших науковців, відсутність виключного, монопольного права на «ноу-хау» позбавляє можливості казати про право заборони його використання (*jus prohibendi*), з якої виходить класичне розуміння ліцензійної угоди. Відповідно, концепція передачі «ноу-хау» виглядає сумнівною, оскільки не можна передавати права, які не визнані нормами права, а суть договору про передачу «ноу-хау» становить надання ліцензіаром інформації про «ноу-хау» ліцензіатові [2]. З цього логічно випливає, що сучасний ліцензійний договір втрачає риси виключно ліцензійного договору, а все більше стає договором, що регулює комплекс правовідносин.

Такі трансформації приводять до необхідності забезпечувати правове регулювання не виключно засобами патентної ліцензії, а радше угодами, які будуть включати у себе елементи різних правовідносин. Якщо казати виключно про об'єкти інтелектуальної власності та споріднені з ними нематеріальні активи, то законодавством передбачений специфічний договір про передання саме такого комплексу прав – договір комерційної концесії, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав із метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг (стаття 1115 ЦК). Предметом цього договору є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації (ст. 1116 ЦК) [3].

Проте хочемо зазначити, що сучасний ліцензійний договір – це радше не договір, наблизений до договору комерційної концесії, а договір, який містить у собі елементи різних договорів, тобто «змішаний договір», за визначенням ч. 2 ст. 628 ЦК, до відносин сторін якого застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі. Це пов'язано з тим, що в ліцензійному договорі можуть бути й елементи поставки (сировини, запчастин), елементи договорів про надання послуг (із налашки, навчання, супроводження, ремонту) договорів створення науково-технічної продукції (виконання НДР і НДДКР тощо).

Деякі вчені залишаються на позиції, що ліцензійні договори, предметом яких є право на запатентований об'єкт, мають бути відмежовані від договорів на передачу «ноу-хау». Це призвело до теоретичного і практичного термінологічного розмежування двох договорів: «ліцензійного договору», під яким розуміється договір щодо використання запатентованих винаходів, і «договору про передачу ноу-хау» [4]. Проте все ж більш поширеним є погляд, який під терміном «ліцен-

зійний договір» має на увазі договір, що передбачає надання права використання як об'єктів, на які видані охоронні документи, так і тих науково-технічних досягнень («ноу-хау»), на які такі документи не видаються [5; 6]. Комплексність ліцензії є однією з найбільш характерних та визначальних рис сучасних підходів до ліцензійного договору.

Згідно з «класичною» теорією ліцензійного договору, такий договір є зобов'язанням негативного характеру. Тобто, враховуючи, що інформація про зміст патенту публікується у відкритих джерелах і є загальнодоступною, ліцензіар не надає право ліцензіату використовувати винахід, а лише приймає на себе зобов'язання утриматися від застосування до особи, яка використовує винахід, санкцій за таке використання. Зокрема, суди США визначали ліцензію як «обіцянку особи, яка має право на патент, утриматися від пред'явлення позову до іншої особи, дії якої були би порушенням такого права, якщо б не була надана ліцензія» (*Brown Paper Co v. Hydroloid, Inc.*, 32F. Siipp. 857). Хоча «класичні» ліцензійні угоди у практиці зустрічаються усе рідше, у певних галузях виробництва такі договори застосовуються і зараз. Так, наприклад, формули хімічної або фармацевтичної речовини, опубліковані у бюлетені, можуть для кваліфікованої особи містити досить інформації для організації виробництва продукту. У такому разі для легального використання винаходу досить лише дозволу (або не заперечення) власника прав, що і буде сутністю ліцензійного договору. Проте така практика в сучасних умовах є радше виключенням, аніж правилом.

Важливим трендом сучасних ліцензійних договорів є їх мультиоб'єктність. Це пов'язано з тим, що специфіка сучасних технологій полягає в їх комплексності, складності, одночасному використанні для досягнення результату багатьох як запатентованих, так і не запатентованих, охоронюваних засобами комерційної таємниці, авторським правом об'єктів. Сучасний ліцензійний договір, як уже зазначалось, є угодою, яка полягає не лише в наданні дозволу, а у цілому комплексі зобов'язань ліцензіара з надання ліцензіатові технічних секретів, спеціальних

знань, специфічного досвіду і комплексу послуг із допомоги (консультування, налагодження, навчання) з їх використання (надання технічної допомоги) і застосування (постачання обладнання, матеріалів, складових частин, сировини тощо). Змістом угоди стає зобов'язання позитивного характеру зі створення ліцензіаром ліцензіату практичної можливості використання об'єктів інтелектуальної власності з метою досягнення певного технічного результату.

Виходячи з цього, є думка, що під ліцензійним договором слід розуміти договір, за яким ліцензіар зобов'язаний забезпечити ліцензіату такий стан – фактичний і правовий, за якого ліцензіат практично може впровадити у виробництво і використовувати певне технічне рішення на умовах і в межах, встановлених договором, а інша сторона зобов'язана сплатити за це відповідну винагороду або надати компенсацію в іншому вигляді [7].

Зважаючи на зазначене, виникає питання про назву договору. В сучасних умовах, якщо казати про об'єкти промислової власності, здебільшого сама назва ліцензійного договору не збігається з його реальним змістом. Якщо в назві договору має бути відображено його правовий зміст, то такі договори слід було б називати договорами про передачу і використання технології, технічних знань, оскільки в більшості із них йдеться про надання дозволу на використання належного ліцензіату виключного права лише на об'єкти, які становлять дуже незначну частину комплексу прав. Поточним реаліям ліцензування прав на об'єкти промислової власності більше відповідають правовідносини, що регулюються «договором про трансфер технологій» у розумінні чинного законодавства України [8].

Проте на практиці застосування цього прогресивного і доречного нормативно-правового акту значно ускладнюється невдало сформульованими його нормами. Так, підпункт 1 статті 1 визначає договір про трансфер технології як договір, укладений у письмовій формі між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково передаються майнові права на технологію або її складники. Підпункт 6 цієї ж статті каже, що об'єкт технології –

це наукові та науково-прикладні результати, об'єкти права інтелектуальної власності (зокрема, винаходи, корисні моделі, твори наукового, технічного характеру, комп'ютерні програми, комерційні таємниці), ноу-хау, в яких відображено перелік, строки, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг [8]. Як бачимо, йдеться про «об'єкт», який описує лише процес застосування технології.

А далі підпункт 11 каже, що технологія – результат науково-технічної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг [8]. Тобто, згідно з визначенням підпункту 11, до «технології» відносяться тільки знання, рішення тощо (тобто «об'єкти» у визначенні підпунктом 6), які описують лише процес реалізації технології, і жодним чином до «технології» не відноситься документація, яка описує сам продукт, на створення якого спрямована технологія. Конструкторська документація та креслення, наприклад, уже не можуть відноситися до «технології» у визначенні Закону, оскільки вони не описують процес, а відображають сам предмет, який виникає в результаті застосування технології. А така конструкторська документація є найголовнішою складовою частиною технології, тому що неможливо використовувати процес, який не передбачає результату, що має бути досягнутий завдяки застосуванню цього процесу.

Відповідно, зазначена колізія позбавляє можливості в договорі про трансфер технологій ліцензувати права на самі об'єкти, які є результатом використання технології, а лише права на об'єкти, які описують процес виробництва та/чи надання послуг. Враховуючи зазначене, виглядає доцільним внести відповідні зміни до Закону [8], зокрема передбачивши, що об'єктом технологій є також формалізовані певним чином знання (інформація) про об'єкт, на створення якого спрямована технологія.

Ще однією тенденцією розвитку законодавства, що стосується більшою мірою

ліцензування об'єктів авторського права та суміжних прав, є тренд до переходу від дозвільного підходу щодо ліцензування до компенсаційного. Це проявляється як у розширенні випадків, коли допускається вільне використання відповідного об'єкта, так і у введенні різних форм стандартних ліцензій. З огляду на масовий характер використання результатів інтелектуальної діяльності і складність контролю за цим процесом, компенсаційний підхід усе більше превалює, особливо щодо творів, виражених у цифровій формі [9]. Використання такого підходу дає змогу правовласникам швидко та без зайвих формальностей досягнути мети ліцензування – отримати винагороду за використання належних їм творів, а користувачам – отримати легальний доступ до об'єктів.

Загалом головними тенденціями розвитку правовідносин у сфері ліцензування права на об'єкти інтелектуальної власності нині є загальне прагнення полегшення обороту відповідних прав шляхом послаблення жорстких вимог до форми договору, розширення форм розпорядження правом та допущення розпорядження правом у частині.

Що стосується використання більш м'якого підходу до оформлення договорів, то, з одного боку, це пов'язано з тенденцією усе більш суттєвого поширення укладання угод у цифровій формі, де договори укладаються з використанням електронних цифрових ідентифікаторів особи (електронний цифровий підпис), а з іншого – широким використанням ліцензійних договорів приєднання, які укладаються шляхом здійснення ліцензіатом певних дій, щоби приєднатися до договору загалом.

Спрощення формальних вимог до укладання ліцензійних угод вимагають від України і міжнародні угоди, до яких наша держава приєдналась у встановленому законодавством порядку. Зокрема, пункт 4 статті 17 Сінгапурського договору, який Верховна Рада ратифікувала у 2009 році [10], встановлює, що жодна Договірною стороною не може вимагати, зокрема, надання свідоцтва про реєстрацію знака, який є предметом ліцензії; надання ліцензійного договору чи його перекладу;

зазначення фінансових умов ліцензійного договору. І якщо умову про ненадання свідоцтва та можливості не зазначити фінансові умови під час реєстрації ліцензійного договору наше профільне патентне законодавство передбачає, все ж нині для реєстрації ліцензійного договору до Національного офісу інтелектуальної власності вимагається подання трьох примірників договорів для реєстрації ліцензійного договору [11]. На нашу думку, така ситуація також потребує негайного приведення вітчизняного законодавства до вимог міжнародного договору, зобов'язання за яким прийняла на себе наша держава.

Наступною характерною рисою сучасної ліцензійної торгівлі є її транскордонність. Усе більше договорів укладаються і діють в умовах, коли правовідносини стосуються одразу декількох юрисдикцій. Фахівці вважають, що через принцип територіальності охорони торговельних марок для ліцензійних договорів має застосовуватися право, яке має найбільш тісний зв'язок, тобто право країни, де охороняється торговельна марка. Оскільки всі основні умови ліцензійного договору підпорядковуються праву тієї держави, де зареєстровано торговельну марку, то цьому праву й має підпорядкуватися ліцензійний договір. Саме в цій країні власник свідоцтва буде вживати заходи щодо продовження знака, а ліцензіат – щодо використання і захисту від порушень третіми особами. Але якщо потрібен один ліцензійний договір одразу на декілька юрисдикцій, то доцільно укладати ліцензію за правом країни, де буде використовуватися торговельна марка. Коли ж місце знаходження ліцензіата і місце використання торговельної марки не збігаються, виходячи з критерію найбільш тісного зв'язку, можна вибрати право тієї країни, в якій торговельна марка використовується. Такий підхід дасть змогу уникнути конфлікту між двома правовими системами: тією, що регулює весь договір, і тією, де охороняється позначення і де вимагається його захист [12].

Загалом погоджуючись із зазначеною позицією, хочемо зазначити, що під час вибору права договору доцільно також звертати увагу на те, на якій території є найбільш вірогідним порушення прав, на

те, яка зі сторін може з більшою вірогідністю та вигодою для себе порушити умови договору, і на те, яка зі сторін у разі порушення умов договору буде менше захищеною. Враховуючи зазначені аспекти, необхідно обирати юрисдикцію, яка дасть змогу нівелювати такі ризики й урівноважити ризики та позиції сторін.

**Висновки з проведеного дослідження.** Правовідносини у сфері ліцензування об'єктів інтелектуальної власності стрімко розвиваються, пристосовуючись до реалій ринку об'єктів інтелектуальної власності. Класичний ліцензійний договір поступається місцем ліцензійним угодам, які регулюють відносини щодо декількох об'єктів інтелектуальної власності з різним правовим режимом (комплексний договір) та включають у себе елементи різ-

них правовідносин (змішаний договір). Загальними тенденціями розвитку є прагнення полегшення обороту об'єктів шляхом спрощення процедури укладення договорів, послаблення вимог до форми договорів, перехід від дозвільного підходу ліцензування до компенсаторного та посилення ролі електронних договорів і договорів приєднання. Законодавчого врегулювання потребує визначення договору трансферу технологій та укладення ліцензійних договорів із застосуванням електронного цифрового підпису. Ратифікація Україною «Сінгапурського договору про право товарних знаків» потребує внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів у частині спрощення процедури реєстрації ліцензійних договорів.

#### ЛІТЕРАТУРА:

1. Богуславский М.М. Международная передача технологии: правовое регулирование. М.: Наука. 1985. 280 с.
2. Mousseron J.-M. Aspects juridique du Know-How. Cahiers
3. Цивільний кодекс України / *Відомості Верховної Ради України* від 03.10.2003. 2003 р., № 40, стаття 356.
4. Stumpf H. Op. cit. Deleuze J.-M. Le contrat de transfert de processus technologique (know-how). P., 1979.
5. Martin W., G r u h m a c h e r R., Lernke P. Op. cit., 1977, S. 11; Langen E. Transnational commercial law. Leiden, 1973, p. 34-79.
6. Yosjiikatsa Sakamoto. Licensing in Japan. – In: International licensing agreements, p. 253.
7. Лонгаи Э. Некоторые вопросы лицензионных договоров. Acta Jundica, 1974, t. 16, p. 401-402.
8. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» / *Відомості Верховної Ради України* від 10.11.2006 – 2006 р., № 45, стор. 1479, стаття 434.
9. Дозорцев В.А. Комментарий к схеме «Система исключительных прав» // Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. М., 2003. 10. Сінгапурський договір про право товарних знаків / *Відомості Верховної Ради України* від 25.09.2009 – 2009 р., № 39, стор. 1477, стаття 547.
10. Наказ Міністерства освіти і науки України N 576 від 03.08.2001 р. / *Офіційний вісник України* від 07.09.2001 – 2001 р., № 34, с. 376.
11. Томаров Іларіон. Право Китаю і ліцензійний договір на торговельну марку / електронний ресурс: <http://www.legalshift.com.ua/?p=1199>