

Окремі аспекти регулювання ліцензійних правовідносин

Н.М. Басай

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

О.В. Шипілова

студентка ОКР «Магістр» юридичного факультету, спеціальність «Інтелектуальна власність», ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

У статті описано основні аспекти укладання ліцензійного договору та припинення його дії.

В данной статье описаны основные аспекты заключения лицензионного договора и прекращения его действия.

This article describes the main aspects of the execution of a license agreement and its termination.

Ключові слова: ліцензійний договір, інтелектуальна власність, порядок укладення та припинення дії.

Постановка проблеми

На сьогодні постає питання щодо балансів інтересів, оскільки, як бачимо, ці норми не повною мірою відображаються в органах ліцензування та господарюючих суб'єктів. За порушення порядку ліцензування та ліцензійних умов стосовно суб'єктів господарювання встановлено чіткі заходи відповідальності (штрафні, анулювання ліцензії тощо). Натомість за затримку у видачі ліцензії, не видачу ліцензії, порушення інших вимог законодавства орган ліцензування, як максимум, може нести відповідальність у формі відновлення порушеного права суб'єкта господарювання. Такі заходи, у принципі, важко назвати формою відповідальності, оскільки вони не мають для органів ліцензування негативних наслідків, а лише зобов'язують за судовим рішенням виконати те, що й мають виконувати відповідно до своїх обов'язків. У зв'язку з цим постає питання узгодження в цій частині інтересів держави та суб'єктів, діяльність яких підлягає ліцензуванню. Такого узгодження можна

досягти шляхом введення додаткових інститутів впливу на органи ліцензування в разі порушення ними норм законодавства про ліцензування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Особливості порядку укладання та розірвання ліцензійного договору було досліджено у працях таких учених: В.Б. Авер'янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.М. Горшеньов, О.Д. Крупчан, І.Б. Шахов, О.О. Кармолицький та інші.

Не вирішені раніше частини загальної проблеми

На сьогодні не усунено недоліки діючої системи ліцензування. Основні колізії полягають у процедурі отримання ліцензії для здійснення окремих видів діяльності.

Формулювання цілей статті

Мета статті – дослідження окремих аспектів регулювання цивільних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження

Важлива для суспільства господарська діяльність потребує не лише чіткої правової регламентації, а й охорони та регулювання з метою забезпечення належних і сприятливих умов для її здійснення та розвитку. Одним із основних засобів регулятивного впливу держави на діяльність господарюючих суб'єктів є ліцензування. Основною функцією ліцензування є узгодження інтересів суб'єктів господарювання та суспільства в цілому.

Нині в Україні бурхливо розвивається сфера підприємницьких відносин, що потребує чіткої правової регламентації. Саме така форма регулювання господарської діяльності, як ліцензування, повинна забезпечувати їх охорону від протиправних посягань і сприятливі умови для їх розвитку.

Насамперед розглянемо основні поняття, що стосуються ліцензійних правовідносин.

Отже, згідно з чинним законодавством ліцензія – це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку в разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов.

Ліцензійний договір – це цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона – ліцензіар – на оплатній основі надає іншій стороні договору – ліцензіату – право на використання об'єктів промислової власності.

З урахуванням природи ліцензійного договору, законодавство передбачає, що в ліцензійному договорі визначаються: вид ліцензії; сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк тощо); розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Якщо ліцензійний договір укладається стосовно торговельної марки, то він пови-

нен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва (п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р.) [1]. Ця норма спрямована на захист прав споживача, для якого торговельна марка слугує насамперед гарантією певної якості товару.

Ліцензійний договір вважається укладеним, якщо сторони дійшли згоди щодо всіх істотних умов. Однак дійсним ліцензійний договір стає від дати публікації відомостей про видачу ліцензії в інформаційному бюлетені «Промислова власність» та внесення їх до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Одночасно неоднозначними при тлумаченні видаються положення частин 1 і 2 ст. 1114 ЦК України. Зокрема, у ч. 1 вказаної статті передбачено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Проте ч. 2 цієї статті вимагає реєстрації факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти, права на які виникають з моменту реєстрації.

Постає закономірне запитання: що розуміє законодавець у ст. 1114 ЦК України під поняттям «факт передання»? Так, виглядає нелогічною структура статті, норми якої вказують, що договір (тобто юридичний факт, із якого виникають цивільні правовідносини) державній реєстрації не підлягає, проте реєстрації підлягає «факт передання» прав за цим договором. Тобто, можливо, слід розуміти ці норми таким чином, що лише договори (юридичні факти) про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності підлягають реєстрації, а стосовно решти правочинів це правило не діє. Разом з тим, договори про передання виключних майнових прав, визначені ст. 1113 ЦК України, не підлягають обов'язковій реєстрації у силу ч. 1 ст. 1114 ЦК України, що остаточно руйнує будь-

яку логіку в юридичній техніці аналізованих статей. Отже, питання залишається відкритим і однозначно відповісти на нього може або сам законодавець, або суб'єкт офіційного тлумачення законодавства – Конституційний Суд України.

Доцільно було б переглянути розміщення поза главою про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності нормативних положень, що регулюють договір комерційної концесії, оскільки останній також є формою, хоча й дещо ускладненою, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, елементом якого є ліцензія на торговельну марку.

Із вказаних підстав доцільно главу 75 ЦК України поділити на два параграфи, у яких чітко провести відокремлення договорів, що опосередковують передачу всього комплексу виключних майнових прав інтелектуальної власності, включаючи права розпорядження, від договорів, які надають право на тимчасове використання об'єктів виключних прав, долучивши до останнього параграфа також положення про комерційну концесію.

Процес інтеграції України до Європейського Союзу і вступ до Світової організації торгівлі передбачають комплексне реформування національного законодавства у сфері комерційної діяльності та конкуренції. Вказане означає, що вдосконалення окремо взятих інститутів цивільного права (наприклад, інституту промислової власності) не матиме бажаного результату, оскільки відповідні положення законодавства повинні розглядатися також у розрізі конкурентного права [2, с. 110].

Вказане є особливо актуальним у контексті ліцензійних договорів на використання торговельної марки, адже суб'єкт виключних прав на торговельну марку за рахунок повноважень, які надає йому свідоцтво, може регулювати кількісно, якісно і територіально обіг маркованих товарів і не тільки тих, що належать йому на праві власності, а й тих, власником яких є ліцензіат. Тому доречною є думка В. Базиливіча, який вказував: забезпечуючи штучну

диференціацію товарів і послуг, засоби їх індивідуалізації уможливають зростання монопольної влади окремих товаровиробників, що сприяє збільшенню їх доходів [3, с. 175].

Важливо звернути увагу, що конкурентному праву Європейського Союзу притаманний принцип визнання дій, які можуть призвести до обмеження чи викривлення конкуренції у межах Співтовариства, не сумісних із правилами спільного ринку (статті 81 (1), 82 (1) та 87 (2) Договору про заснування Європейського Співтовариства від 25 березня 1957 р.) і, відтак, їх заборони. Зазначені положення доцільно визнати кращою комерційною практикою і вважати звичаями ділового обороту, тобто джерелом національного права. Викладений підхід обґрунтований у тому числі й тим, що в такому разі відбуватиметься поступове наближення національного законодавства до європейських правових стандартів. Приклади зазначеного вже мають місце в сучасному українському нормотворенні.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 81 Договору про заснування Європейського Співтовариства недобросовісними слід вважати умови договорів, які:

- а) прямо чи опосередковано встановлюють ціни на купівлю або продаж чи будь-які інші торговельні умови;
- б) обмежують чи контролюють виробництво, ринки, технічний розвиток або інвестиції;
- с) розподіляють ринки чи джерела постачання;
- д) застосовують неоднакові умови в еквівалентних правочинах з іншими торговельними сторонами, створюючи цим не вигідні для них умови конкуренції;
- е) обумовлюють укладання договорів прийняттям додаткових зобов'язань інших сторін, які, за своєю суттю чи згідно з торговельними звичаями, не пов'язані з предметом цих договорів.

Викладені вище умови відображені в національному законодавстві, а саме у ч. 2 ст. 6 закону «Про захист економічної конкуренції» [4] (далі – закон № 2210-14), яка

визначає антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання.

Фактично торговельна марка, як комерціалізований об'єкт інтелектуальної власності, є об'єктом узгоджених дій суб'єктів господарювання, оскільки використовуються вже принаймні двома господарюючими суб'єктами як засіб проти змішування з конкурентами. Так, відповідно до ст. 9 закону №2210-14 узгоджені дії стосовно прав інтелектуальної власності в контексті ліцензійних договорів не підпадають під кваліфікацію антиконкурентних узгоджених дій, що забороняються законом у тій частині, у якій вони обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди, котрій передається право, якщо ці обмеження не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності. З аналізу ч. 2 зазначеної статті випливає, що не виходять за межі прав, зазначених у ч. 1 цієї статті, обмеження стосовно обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності, сфери використання, мінімального обсягу виробництва [5, с. 111].

Питання про обсяги виробництва потребують додаткового законодавчого регулювання, актуальність якого чітко виявляється в контексті ліцензійного договору на використання торговельної марки. У свою чергу слід звернути увагу на те, що обмеження стосовно обсягу прав (виду ліцензії), строку, території, виду діяльності, сфери використання виступають звичайними умовами для таких договорів, виходячи зі змісту ч. 3 ст. 1109 ЦК України.

Так, встановлення мінімального обсягу виробництва товарів, маркованих об'єктом ліцензійного договору, впливає з припису абз. 3 ч. 4 ст. 18 закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» про те, що використання знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. Звідси, умова про мінімальний обсяг маркованої продукції (який буде достатнім для визнання факту такого використання) є справедливою,

оскільки впливає з правового статусу ліцензіара.

При цьому, вбачається неправильним при тлумаченні ч. 2 ст. 9 закону №2210-III робити висновок від протилежного про неможливість встановлення максимального обсягу товарів, які маркуються торговельною маркою.

Тобто ліцензійний договір на використання торговельної марки може також містити умову про максимальний обсяг маркованих товарів. Допустимість такого висновку непрямо впливає з невиключності переліку, наведеного у ч. 3 ст. 1109 ЦК України, щодо сфери використання об'єкта інтелектуальної власності, а також зі змісту ч. 8 вказаної статті, положення якої має застосовуватись за аналогією до ліцензійного договору на використання торговельної марки. Згідно з цитованою нормою, якщо у ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі повинен бути встановлений максимальний тираж твору.

Будь-який суб'єкт правовідносин має повне право на розірвання правовідносин. Це цілком демократично і цивілізовано. Головне, щоб у договорі були обумовлені ці процеси. Потрібно вказати, за яких причин сторони можуть розірвати договір.

Перш за все варто зазначити, що дію ліцензійного договору може бути припинено за взаємною згодою сторін або за рішенням суду. Сторони, які мають намір достроково припинити дію ліцензійного договору, укладають угоду про дострокове припинення ліцензійного договору і на підставі цього подають до Держдепартаменту підписану ними заяву про внесення змін до реєстру ліцензійних договорів. Розгляд документів та внесення змін відбувається протягом двох місяців від дати надходження заяви.

Відомості про внесення змін до ліцензійного договору, визнання його недійсним або дострокове припинення його дії підлягають обов'язковій реєстрації в бюлетені «Промислова власність».

Важливо зазначити, що умови припинення договору як унеможливають протиправні дії суб'єктів діяльності, так і захищають їх від протиправних дій протилежної сторони. Споживач і виробник мають право на захист, тому потрібно бути дуже уважним при укладанні договорів і, що головне, дотримуватись їх умов.

Висновки

1. Основу правового режиму ліцензування становить добровільний вступ суб'єкта, який не наділений владними повноваженнями, до сфери адміністративно-правових відносин, усвідомлене і бажане виконання обов'язків, покладених чинним законодавством.

2. Важливим моментом є встановлення

меж цього режиму, не допускаючи їх надмірного розширення чи необґрунтованого скорочення, що стосується не тільки чіткого визначення у нормативно-правових актах правового статусу суб'єктів підприємництва, діяльність яких підлягає ліцензуванню.

3. Потребують правової регламентації повноваження багатьох державних органів, що здійснюють державний контроль у сфері ліцензійної діяльності, вони повинні діяти в межах власної компетенції, але з метою виконання загальнодержавних завдань.

4. У сфері регулювання ліцензійних правовідносин повинен бути дотриманий баланс між загальнодержавними та приватними інтересами.

Література

1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – С. 36.
2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України – №№ 40-44. – Ст. 356.
3. *Базилевич В.Д.* Інтелектуальна власність : Підручник / В.Д. Базилевич. – К.: Знання, 2006. – 175 с.
4. *Іваницька Н.* Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки / Н. Іваницька // *Право України*. – 2008. – № 9. – С. 110-113.
5. Договір «Про Заснування Європейського Співтовариства» від 25 березня 1957 р. / В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 86. – С. 81-87.
6. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – N 12. – Ст.64.
7. Цивільне право України : Підручник : У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 425 с.