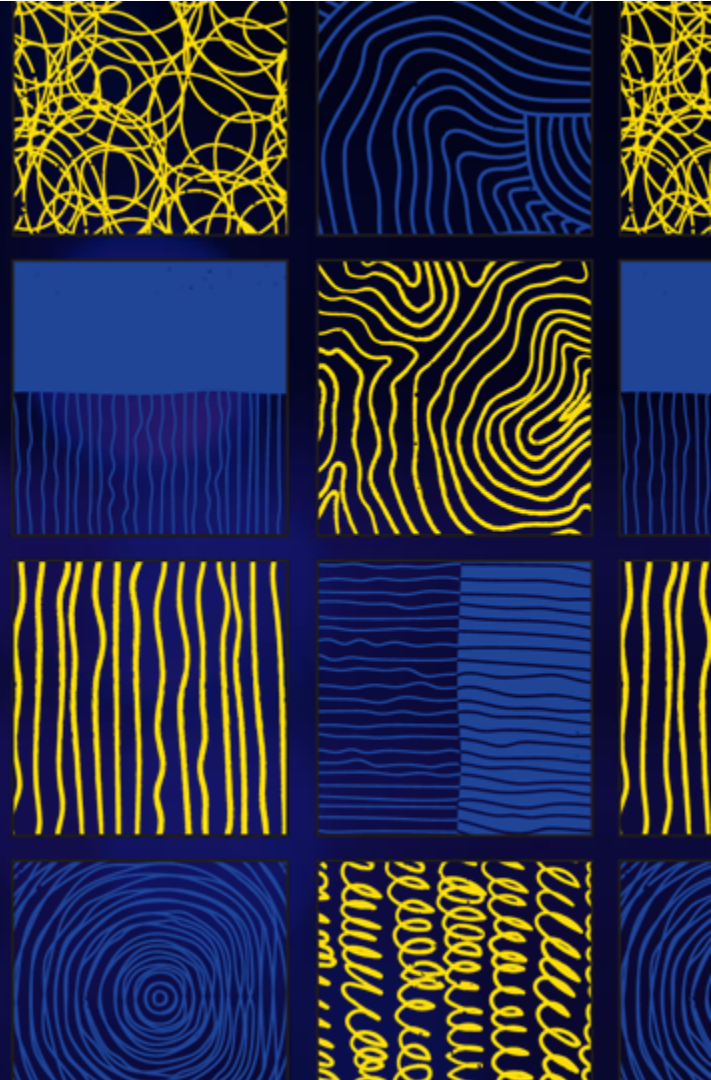


Складаємо ліцензійний договір:

ключові моменти
за законодавством України



Загальне законодавство



Спеціальне законодавство

Цивільний кодекс
України

- Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
- Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»
- Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
- Закон України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів»
- Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»
- Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Сьогодні в мережі Інтернет можна знайти величезну кількість шаблонів та зразків різних договорів. Проте застерігаємо від їх використання без попереднього аналізу й опрацювання. Універсального зразка договору не існує. Договір важливо розробляти під конкретні правовідносини, враховуючи специфіку суб'єктів, об'єктів права інтелектуальної власності, зміст правовідносин тощо. Якісний договір, розроблений для врегулювання саме Ваших правовідносин, дозволить у випадку порушення Ваших прав та законних інтересів належно захистити їх.

Поняття ліцензійного договору



За ліцензійним договором одна сторона (Ліцензіар) надає другій стороні (Ліцензіату) **дозвіл на використання** об'єкта права інтелектуальної власності визначеним способом (способами) протягом певного строку на певній території, а ліцензіат зобов'язується вносити плату за використання об'єкта, якщо інше не встановлено договором (ч. 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України).

Ліцензійний договір укладається щодо об'єктів інтелектуальної власності, права на які є чинними на момент укладення договору. Тому, важливо в договорі вказати номер і дату патенту (свідоцтва), назву об'єкта, сферу його застосування тощо.



Слід звернути увагу, що у зв'язку з нематеріальною природою об'єктів права інтелектуальної власності, з метою надання дозволу на використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності *не укладаються договори, призначені для врегулювання правовідносин щодо об'єктів речового права, зокрема договори оренди (найму).*

Об'єкти права інтелектуальної власності щодо яких укладаються ліцензійні договори

Найчастіше ліцензійні договори укладають щодо таких об'єктів права інтелектуальної власності:

Торговельні марки

Винаходи, корисні моделі

Об'єкти авторського права

Промислові зразки

Зверніть увагу, що **ліцензійний договір укладається не щодо всіх об'єктів права інтелектуальної власності**. Так, зокрема:

- особи, які мають право використовувати зареєстроване географічне зазначення не можуть видавати ліцензію на використання географічного зазначення (ч. 7 ст. 17 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень»);
- зміст права інтелектуальної власності на наукові відкриття складають тільки особисті немайнові права, відповідно договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності не укладаються щодо цього об'єкта.

Форма ліцензійного договору



Ліцензійний договір **укладається у письмовій (електронній) формі**. У разі недодержання сторонами письмової (електронної) форми такий ліцензійний договір буде вважатися нікчемним відповідно до положень ч. 2 ст. 1107 Цивільного кодексу України.

За бажанням сторін договору або однієї з них, ліцензійний договір **може бути нотаріально посвідчено**.

Ліцензійний договір не підлягає обов'язковій державній реєстрації. Його державна реєстрація може здійснюватися на вимогу Ліцензіара або Ліцензіата та проводиться УКРНОІВІ у відповідності до положень інструкцій про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності та видачу ліцензії на використання в залежності від об'єкта права інтелектуальної власності (наприклад, - *Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 03.08.2001 № 574)*).

Сторони ліцензійного договору

Ліцензіар

правоволоділець об'єкта права інтелектуальної власності

Ліцензіаром і Ліцензіатом можуть бути фізичні та юридичні особи

Ліцензіат

особа, яка отримала тимчасовий дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності

У разі, якщо об'єкт права інтелектуальної власності належить декільком правоволодільцям, взаємовідносини щодо специфіки розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності їм слід врегулювати за допомогою окремого договору. Якщо такого договору немає – жоден з них не вправі надавати дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме укласти ліцензійний договір, без згоди інших правоволодільців.

У випадках, передбачених ліцензійним договором, дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності може надаватися Ліцензіатом іншій особі (Субліцензіату) на підставі субліцензійного договору в обсязі, що не може перевищувати обсяг прав Ліцензіата за ліцензійним договором (зокрема, щодо території, строку дії договору тощо). Відповідальність перед Ліцензіаром за дії Субліцензіата несе Ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Ліцензіат (Субліцензіат) здійснює свої повноваження за договором виключно за умови дотримання особистих немайнових прав творця (автора, винахідника тощо).

Істотні умови ліцензійного договору



Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Істотними умовами ліцензійного договору є:

- вид ліцензії (виключна, одинична, невиключна);
- сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання об'єкта);
- територія використання;
- строк на якій надаються майнові права інтелектуальної власності;
- вид ліцензійних платежів за використання об'єкта права інтелектуальної власності, їх розмір, порядок та строки виплати;
- інші умови, які сторони договору вважають за доцільне включити у ліцензійний договір.

(Ч.3 ст. 1109 Цивільного кодексу України)

Істотні умови ліцензійного договору



Варто враховувати наступне:

- ❖ Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані Ліцензіату (*тобто, Ліцензіат не має права використовувати об'єкт права інтелектуальної власності способами, прямо не передбаченими ліцензійним договором*).
- ❖ У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.
- ❖ Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором (*тобто, у разі відсутності в договорі визначення виду ліцензії вважається, що ліцензія є невиключною*).
- ❖ У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на 5 років.
- ❖ Якщо в ліцензійному видавничому договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути визначений максимальний тираж твору.

Види ліцензій

Виключна

лише один Ліцензіат може використовувати об'єкт права інтелектуальної власності у сфері, що зазначена в договорі (ексклюзивна ліцензія)

Невиключна

Ліцензіар та необмежена кількість ліцензіатів можуть використовувати об'єкт права інтелектуальної власності у сфері, що зазначена в договорі

Одинична

Ліцензіар і тільки один Ліцензіат можуть використовувати об'єкт права інтелектуальної власності у сфері, що зазначена в договорі



Якщо в договорі не вказано вид ліцензії, вважається, що за договором надано невиключну ліцензію.



Слід звернути увагу, що **Ліцензіар** має право надати невиключну ліцензію необмеженій кількості ліцензіатів, проте він **має здійснювати контроль за належним використанням об'єкта права інтелектуальної власності** всіма ліцензіатами.

Орієнтовна структура ліцензійного договору

Преамбула (в якій наводять інформацію про сторін договору).

Визначення термінів (для уникнення їх різного тлумачення сторонами договору).

Предмет договору (істотна умова договору, формулювання має бути чітким й лаконічним).

Запевнення (запевнення є своєрідними гарантіями, які сприяють формуванню довіри до контрагента).

Права та обов'язки сторін (права та обов'язки – визначають траєкторію договору, якої повинні притримуватися сторони).

Порядок надання технічної документації (містить процедуру, умови, форму, строки надання документів, в яких міститься інформація про об'єкт права інтелектуальної власності, специфіку роботи з ними, їх збереження, забезпечення умов конфіденційності щодо них).

Порядок надання технічної допомоги, навчання персоналу (визначає механізм технічної підтримки, навчання персоналу Ліцензіата).

Якість продукції за ліцензією (містить інформацію про умови щодо якості продукції (товарів, послуг), яких Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися, порядок перевірки Ліцензіаром якості продукції, виготовленої з використанням об'єкта права інтелектуальної власності).

Удосконалення об'єкта права інтелектуальної власності (розділ стосується переважно технічних рішень і може містити зобов'язання сторін щодо інформування про можливі удосконалення, а також виявлені недоліки об'єкта права інтелектуальної власності, а також врегулювання питання набуття прав на такі поліпшення та модифікації).

Виплата винагороди (визначається вид ліцензійних платежів їх розмір, порядок та строки внесення оплати).

Орієнтовна структура ліцензійного договору

Облік і звітність (порядок звітування Ліцензіата, перевірки звітної документації та її збереження).

Реклама та маркування продукції за ліцензією (зобов'язання Ліцензіата вказувати в рекламних матеріалах, при нанесенні на упаковку продукції інформацію про її виготовлення за ліцензією, наданою Ліцензіаром).

Повернення технічної документації (порядок повернення документації, в якій міститься інформація про об'єкт права інтелектуальної власності).

Конфіденційність інформації (визначення конфіденційної інформації за договором, заходи щодо її охорони, нерозголошення тощо).

Неконкуренція (застереження Ліцензіата про утримання від конкурентних дій щодо Ліцензіара).

Відповідальність сторін (види санкцій, які застосовуються у разі порушення умов договору).

Форс-мажорні обставини (обставини, які звільняють сторони від відповідальності за невиконання договору, порядок їх встановлення та повідомлення).

Строк дії договору та умови його розірвання (встановлення початку, тривалості договірних правовідносин, їх пролонгація, порядок внесення змін та доповнень до договору, підстави його дострокового припинення).

Вирішення спорів (способи та порядок вирішення спорів за договором).

Додатки до договору (за наявності).

Реквізити та підписи сторін (юридичні адреси, банківські реквізити, підписи сторін).

Основні зобов'язання сторін за договором

Ліцензіар:



- Передати Ліцензіатові реально існуючий об'єкт права інтелектуальної власності.
- Забезпечити необхідні умови для найефективнішого використання ліцензії, а саме:
 - ✓ надати всю необхідну технічну документацію (креслення тощо);
 - ✓ за потреби здійснювати технічну допомогу та навчання персоналу Ліцензіата.
- Підтримувати чинність майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності протягом строку дії договору.
- вживати всі необхідні засоби правового захисту з метою негайного припинення порушення прав на Об'єкт права інтелектуальної власності з боку третіх осіб тощо.



Ліцензіат:

- Виплачувати Ліцензіару ліцензійну винагороду.
- Використовувати об'єкт права інтелектуальної власності в межах обумовлених договором.
- Не порушувати законних прав та інтересів Ліцензіара, а також творця (автора, винахідника тощо).
- Не передавати об'єкт права інтелектуальної власності третім особам.
- Виготовляти товари (чи надавати послуги) за договором, якість яких не буде нижчою якості товарів і послуг Ліцензіара.
- Звітувати перед Ліцензіаром про використання об'єкта права інтелектуальної власності, обсяги виробництва і реалізації продукції за ліцензією.
- Забезпечити дотримання умов конфіденційності тощо.

Сторони зобов'язані виконувати обов'язки, передбачені договором та нормами чинного законодавства, тому, необхідно уважно підійти до формулювання як умов договору, так, зокрема, й зобов'язань за ним.

Винагорода за ліцензійним договором



Ліцензіат зобов'язується вносити плату за використання об'єкта права інтелектуальної власності, якщо інше не встановлено договором (ч. 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України).

Винагорода за використання об'єкта права інтелектуальної власності може сплачуватись у вигляді:

- ✓ *Роялті* (відсотка, зокрема від доходу за окремий період, отриманого Ліцензіатом в результаті використання об'єкта права інтелектуальної власності. В такому випадку в договорі обов'язково необхідно встановлювати обов'язок Ліцензіата щодо його звітності відносно випуску продукції та отриманих доходів).
- ✓ *Паушального платежу* (фіксованої суми, яка може сплачуватися як одноразово, так і частками, але звичайно на початковій стадії дії ліцензійного договору).
- ✓ *Комбінованого платежу* (в договорі може зазначатися, що спочатку, після укладення договору, Ліцензіат сплачує Ліцензіару винагороду у вигляді фіксованої суми, а потім, за кожний окремий період, ним сплачується сума роялті).



Визначення взаємовигідної для обох сторін вартості винагороди залежатиме від оцінки об'єкта права інтелектуальної власності, майнові права інтелектуальної власності на який надаються в користування

Специфіка укладення ліцензійного договору за окремими об'єктами права інтелектуальної власності

Торговельна марка



Ліцензійний договір повинен містити умову, що **якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва** і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Винаходи, корисні моделі



Дозвіл на використання секретного винаходу (корисної моделі) надається тільки за погодженням із Державним експертом (ч. 7 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Резюмуючи зазначимо, що зміст ліцензійного договору буде залежати від різних факторів, зокрема, від домовленостей сторін договору, від об'єкта права інтелектуальної власності, від галузі бізнесу тощо. В цій презентації наведені ключові положення, які застосовуються до більшості ліцензійних договорів. Укладаючи ліцензійний договір потрібно враховувати права та інтереси всіх його сторін, й при цьому положення договору не мають суперечити чинному законодавству України.

Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) надає консультативну підтримку щодо підготовки договорів у сфері інтелектуальної власності або їх аналізу. При наявності питань, Ви завжди можете звернутись до відділу інформаційного забезпечення трансферу технологій за телефоном: (044) 494-05-90



Контакти

e-mail: office@nipo.gov.ua

Адреса

01601, Україна, м. Київ,
вул. Дмитра Годзенка, 1
(вул. Глазунова, 1)