

19.08.2016 – 25.08.2016, № 30

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Главная статья

[Лицензионный договор: юридические и налоговые нюансы заключения](#)

Компетентное мнение

[Особенности правового регулирования заключения и государственной регистрации лицензионных договоров. Отдельные аспекты налогообложения лицензионных договоров](#)

[Договор о передаче исключительных имущественных прав как альтернатива лицензионному договору. Как лучше?](#)

Судебный взгляд

[Судебная практика оспаривания лицензионных договоров](#)

Актуально

["Нетрадиционные" объекты интеллектуальной собственности: особенности использования и передачи прав](#)

Лицензионный договор: особенности его заключения. Когда и зачем стоит регистрировать лицензионный договор?

Лицензионный договор заключается в сфере интеллектуальной собственности относительно объектов права интеллектуальной собственности. [Книга четвертая Гражданского кодекса Украины](#) (далее – ГКУ) определяет право интеллектуальной собственности как право лица на результат интеллектуальной, творческой деятельности или на другой объект права интеллектуальной собственности, определенный [Гражданским кодексом](#) и другим законом.

Право интеллектуальной собственности состоит из личных неимущественных прав и имущественных прав интеллектуальной собственности. Личные неимущественные права являются неотчуждаемыми, кроме определенных, установленных законом исключений.

Что касается имущественных прав, то **распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности осуществляется на основании следующих договоров:**

- 1) лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности;
- 2) лицензионный договор;
- 3) договор о создании по заказу и использовании объекта права интеллектуальной собственности;
- 4) договор о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности;

5) иной договор о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности.

Имущественные права интеллектуальной собственности включают следующие составляющие:

- 1) право на использование объекта права интеллектуальной собственности;
- 2) исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности;
- 3) исключительное право препятствовать неправомерному использованию объекта права интеллектуальной собственности, в том числе запрещать такое использование;
- 4) другие имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом.

Итак, лицензионный договор является одним из оснований, наряду с другими указанными выше основаниями, на основе которого осуществляется передача имущественных прав интеллектуальной собственности относительно их распоряжения лицам, не являющимся создателями объекта права интеллектуальной собственности.

[ГКУ](#), а именно [ст. 1109 ГКУ](#), определяет лицензионный договор как договор, по которому одна сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение на использование объекта права интеллектуальной собственности (лицензию) на условиях, определенных по взаимному согласию сторон с учетом требований настоящего [Кодекса](#) и другого закона.

Лицензиаром может быть лицо, имеющее исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности. Следовательно, использование объекта права интеллектуальной собственности другим лицом возможно только с разрешения лица, имеющего исключительное право разрешать использование этого объекта, кроме исключений, установленных законодательно. Так, например, в случаях, предусмотренных лицензионным договором, может быть заключен сублицензионный договор, по которому лицензиат предоставляет другому лицу (сублицензиату) сублицензию на использование объекта права интеллектуальной собственности. В этом случае ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если иное не установлено лицензионным договором.

Лицензионный договор должен заключаться **в письменной форме**. При несоблюдении письменной формы лицензионного договора такой договор является ничтожным, за исключением, если законом предусмотрены случаи, когда лицензионный договор может заключаться в другой форме – устной. Так, например, в соответствии с [ч. 1 ст. 33 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" от 23.12.1993 № 3792-XII](#) предусмотрено, что в устной форме может заключаться договор об использовании (опубликовании) произведения в периодических изданиях (газетах, журналах и т. п.).

Также в данное время рассматривается возможность внедрения **новаций относительно формы заключения договора**. Так, в соответствии с [проектом Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приобретения, распоряжения и охраны авторского и смежных прав" от 04.05.2016 г. № 4579](#), находящимся на рассмотрении в Верховной Раде Украины, предполагается возможность заключения договоров относительно распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности, а следовательно, и лицензионного договора в электронной форме. А также предлагается добавить положение о заключении лицензионного договора относительно объектов авторского права и/или смежных прав на основе публичного предложения (оферты).

Учитывая [ст. 638 ГКУ](#), договор считается заключенным, если стороны в надлежащей форме достигли согласия по всем существенным условиям договора. Существенными условиями договора являются условия о предмете договора, условия, определенные законом как существенные или являющиеся необходимыми для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по

заявлению хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Что касается лицензионного договора, то, анализируя [ст. 1107 – 1111 ГКУ](#), общими **существенными условиями такого договора** можно выделить следующие:

- предмет договора;
- вид лицензии;
- сфера использования объекта права интеллектуальной собственности (конкретные права, предоставляемые по договору);
- способы использования указанного объекта;
- территория, на которую распространяются права, передаваемые по договору;
- срок, на который предоставляются права;
- размер, порядок и сроки выплаты платы за использование объекта права интеллектуальной собственности;
- другие условия, которые стороны считают целесообразным включить в договор, например, такие как: определение терминов, ответственность сторон в случае нарушения договора и основания досрочного расторжения договора, порядок урегулирования спорных вопросов и т. п.

Условия лицензионного договора, противоречащие положениям настоящего [ГКУ](#), являются ничтожными. Также предусмотрено, что уполномоченные ведомства или творческие союзы могут утверждать типовые лицензионные договоры. Лицензионный договор может содержать условия, не предусмотренные типовым лицензионным договором. Условия лицензионного договора, заключенного с создателем объекта права интеллектуальной собственности, ухудшающие его положение по сравнению с положением, предусмотренным законом или типовым договором, являются ничтожными и заменяются условиями, установленными типовым договором или законом.

Недостижение согласия относительно всех существенных условий при заключении лицензионного договора влечет признание его незаключенным. А определение и включение в лицензионный договор всех существенных условий, предусмотренных для лицензионного договора, является залогом его правомерности.

Условия заключения лицензионного договора

Рассмотрим детально все существенные условия, которые необходимы для заключения лицензионного договора.

Предметом лицензионного договора являются права на использование объекта интеллектуальной собственности, действующие на момент его заключения. Предметом лицензионного договора не могут быть права на использование объекта права интеллектуальной собственности, которые на момент заключения договора не были действующими.

Согласно [ст. 420 ГКУ](#) к объектам права интеллектуальной собственности относятся:

- литературные и художественные произведения;
- компьютерные программы;

- компиляции данных (базы данных);
- исполнения;
- фонограммы, видеogramмы, передачи (программы) организаций вещания;
- научные открытия;
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- компоновки (топографии) интегральных микросхем;
- рационализаторские предложения;
- сорта растений, породы животных;
- коммерческие (фирменные) наименования, торговые марки (знаки для товаров и услуг), географические указания;
- коммерческие тайны.

Каждый объект права интеллектуальной собственности предусматривает свои особенности касательно условий при заключении лицензионного договора.

Относительно вида лицензии имущественные права интеллектуальной собственности могут быть переданы полностью или частично другому лицу, одному или нескольким лицам. Отсюда и можно выделить несколько типов лицензий, на основании которых передаются имущественные права на объекты права интеллектуальной собственности, предусматривающие разный круг полномочий и обязанностей сторон лицензионного договора. Так, лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности может быть исключительной, единичной, неисключительной, а также другого вида, который не противоречит закону.

Исключительная лицензия выдается только одному лицензиату и исключает возможность использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, которая ограничена этой лицензией, и выдачу им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере.

Единичная лицензия выдается только одному лицензиату и исключает возможность выдачи лицензиаром другим лицам лицензий на использование объекта права интеллектуальной собственности в сфере, ограниченной этой лицензией, но не исключает возможности использования лицензиаром этого объекта в указанной сфере.

Неисключительная лицензия не исключает возможности использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, ограниченной этой лицензией, и выдачи им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере.

Законодательно установлена презумпция, что по лицензионному договору предоставляется неисключительная лицензия, если иное не установлено лицензионным договором. Однако стороны в договоре могут установить другой вид лицензии.

Что касается других существенных условий лицензионного договора, таких как **сфера использования объекта права интеллектуальной собственности и способы использования указанного объекта**, эти условия включают конкретные права, которые предоставляются по лицензионному договору, и

порядок пользования этими правами.

Имущественные права интеллектуальной собственности могут быть переданы полностью или частично от лица, имеющего исключительные имущественные права на объект права интеллектуальной собственности другому лицу. Конечно, по лицензионному договору лицензиар может передать лицензиату только те права, которые принадлежат лицензиару. Такое же право применяется к сублицензионному договору – лицензиат может передать сублицензиату только те права, которые принадлежат лицензиату.

Права и способы использования объекта интеллектуальной собственности должны быть четко указаны и перечислены в лицензионном договоре. Необходимо четко прописать в договоре, какие именно имущественные права будут переданы лицензиату и на каких условиях.

Права относительно использования объектов интеллектуальной собственности разнятся в зависимости от каждого объекта интеллектуальной собственности. Так, например, [ч. 2 ст. 28 ЗУ "Об охране прав на изобретения и полезные модели" от 15.12.93 № 3687-III](#) предусматривает следующие права использования изобретения (полезной модели): изготовление продукта с применением запатентованного изобретения (полезной модели), применение такого продукта, предложение к продаже, в том числе посредством Интернета, продажа, импорт (ввоз) и другое введение его в гражданский оборот или хранение такого продукта в указанных целях; применение процесса, охраняемого патентом, или предложение его для применения в Украине, если лицо, предлагающее этот процесс, знает о том, что его применение запрещается без согласия владельца патента или, исходя из обстоятельств, это и так является очевидным. Все перечисленные права относительно использования изобретения могут быть переданы лицензиату как вместе, так и только одно из них.

Права на использование объекта права интеллектуальной собственности и способы его использования, не определенные в лицензионном договоре, считаются не предоставленными лицензиату.

Что касается **территории, на которую распространяются права**, передаваемые по договору, то стороны в договоре могут определить любую территорию по собственному усмотрению. Установлено, что при отсутствии в лицензионном договоре условия о территории, на которую распространяются предоставленные права на использование объекта права интеллектуальной собственности, действие лицензии распространяется на территорию Украины.

Другое существенное условие, такое как **срок, на который предоставляются права**, также определяется по усмотрению сторон. С соблюдением условия, что срок, на который заключается лицензионный договор, не должен истекать позднее истечения срока действия исключительного имущественного права на определенный в договоре объект. Например, согласно [ч. 3 ст. 5 ЗУ "Об охране прав на знаки для товаров и услуг"](#) право собственности на знак для товаров и услуг удостоверяется свидетельством. Срок действия свидетельства составляет 10 лет с даты подачи заявки в учреждение, осуществляющее регистрацию знака, с возможностью его продления по ходатайству владельца. То есть владелец этого свидетельства имеет исключительные имущественные права в отношении знака для товаров и услуг в течение 10 лет, а следовательно, лицензионный договор относительно передачи прав на использование этого знака другим лицом не может заключаться на 11 лет.

При отсутствии в лицензионном договоре условия о сроке договора он считается заключенным на срок, оставшийся до истечения срока действия исключительного имущественного права на определенный в договоре объект права интеллектуальной собственности, но не более чем на пять лет. Если за шесть месяцев до истечения указанного пятилетнего срока ни одна из сторон не уведомит письменно другую сторону об отказе от договора, договор считается продленным на неопределенное время. В этом случае каждая из сторон может в любое время отказаться от договора, письменно уведомив об этом другую сторону за шесть месяцев до расторжения договора, если больший срок для

уведомления не установлен по договоренности сторон.

Что касается последнего существенного условия – **размера, порядка и сроков выплаты платы за использование объекта права интеллектуальной собственности**, то, опять же, она определяется по согласованию сторон в одной из трех основных форм:

- в виде фиксированной суммы, выплачиваемой лицензиару по окончании соответствующего календарного периода (на практике такую форму называют паушальный платеж);
- в виде роялти (периодические платежи, размер которых определяется, как правило, в процентном отношении к прибыли лицензиата, от использования объекта интеллектуальной собственности);
- как комбинация указанных выше видов.

Ч. 8 ст. 1109 ГКУ предусмотрено, что если в лицензионном договоре об издании или ином воспроизведении произведения вознаграждение определяется в виде фиксированной денежной суммы, то в договоре должен быть установлен максимальный тираж произведения.

Также необходимо отметить, что законодательно могут быть предусмотрены минимальные ставки вознаграждения относительно пользования каждым объектом интеллектуальной собственности. Например, указанные минимальные размеры предусмотрены следующими нормативно-правовыми актами: [постановление КМ Украины "Об утверждении минимальных ставок вознаграждения \(роялти\) за использование объектов авторского права и смежных прав" от 18 января 2003 г. № 72](#); [постановление Кабинета Министров Украины "О размере отчислений, уплачиваемых производителями и импортерами оборудования и материальных носителей, с применением которых в домашних условиях можно осуществить воспроизведение произведений и исполнений, зафиксированных в фонограммах и \(или\) видеограммах" от 27 июня 2003 года № 992 и т. п.](#)

Что касается регистрации лицензионных договоров, то в соответствии со **ст. 1114 ГКУ лицензионные договоры не подлежат обязательной государственной регистрации**. Их государственная регистрация осуществляется по требованию лицензиара или лицензиата в порядке, установленном законом.

Отсутствие государственной регистрации не влияет на действие прав, предоставленных по лицензии или другому договору, и других прав на соответствующий объект права интеллектуальной собственности, в частности на право лицензиата на обращение в суд за защитой своего права. Однако она является для сторон дополнительной гарантией действия положений договора.

Например, законодательно не установлена обязательность регистрации авторского права и договоров, касающихся прав на объект авторского права, поскольку авторское право на произведение возникает в результате факта его создания, так же и относительно договоров о передаче имущественных прав на произведение. Однако предусмотрена возможность регистрации как авторского права, так и договоров о передаче имущественных прав на произведение по желанию автора или сторон договора.

Государственная регистрация договоров, касающихся права автора на произведение, осуществляется на основании [постановления КМУ "О государственной регистрации авторского права и договоров, касающихся права автора на произведение" от 27.12.2001 № 1756](#). После регистрации лицензионных договоров на произведение вносится информация в Государственный реестр договоров, касающихся права автора на произведение, и выдается Решение о регистрации договора.

В случае договоренности сторон о государственной регистрации лицензионного договора он вступает в силу только с момента его государственной регистрации.

При этом, установлены случаи, когда лицензионные договоры подлежат обязательной

государственной регистрации в зависимости от объекта прав интеллектуальной собственности. Факт передачи исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности, которые в соответствии с [ГКУ](#) или иным законом являются действующими после их государственной регистрации, подлежит обязательной государственной регистрации.

Так, **обязательной государственной регистрации подлежат лицензионные договоры** относительно объектов патентного права, сортов растений и пород животных, компоновки интегральной микросхемы и торговых марок, поскольку именно права создателя/изобретателя вступают в силу только с момента государственной регистрации указанных объектов интеллектуальной собственности. Порядок такой государственной регистрации лицензионных договоров относительно указанных объектов устанавливается специальными нормативно-правовыми актами: [приказ МОН Украины "Об утверждении Инструкции о предоставлении, рассмотрении, публикации и внесении в реестр сведений о передаче права собственности на изобретение \(полезную модель\) и выдаче лицензии на использование изобретения \(полезной модели\)" от 16.07.2001 № 521](#); [приказ МОН Украины "Об утверждении Инструкции о предоставлении, рассмотрении, публикации и внесении в реестр сведений о передаче права собственности на топографию интегральной микросхемы и выдаче лицензии на использование топографии интегральной микросхемы" от 03.08.2001 № 577](#); [приказ МОН Украины "Об утверждении Инструкции о предоставлении, рассмотрении, публикации и внесении в реестр сведений о передаче права собственности на промышленный образец и выдаче лицензии на использование промышленного образца" от 03.08.2001 № 574](#) и т. п.

Хотя и относительно объектов патентного права существует определенная коллизия – специальными нормативно-правовыми актами предусмотрена факультативность государственной регистрации договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности. Например, согласно [ч. 9 ст. 16 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" от 15.12.1993 № 3689-ХІІ](#) устанавливается, что договор о передаче права собственности на знак и лицензионный договор считаются действительными, если они заключены в письменной форме и подписаны сторонами. Однако учитывая, что [ГК Украины](#) имеет приоритет относительно норм специальных законодательных актов права, действительность договоров, направленных на передачу прав на объекты, охраняемые патентами или свидетельствами, возникает с момента их государственной регистрации.

ВЫВОД:

Итак, с учетом указанного выше следует, что лицензионный договор имеет свои особенности относительно других видов договоров, предусмотренных [ГКУ](#). Прежде всего, это касается существенных условий лицензионного договора, достижение согласия по которым влияет на действительность лицензионного договора. Это касается и формы заключения лицензионного договора. Ведь несоблюдение формы заключения договора может повлечь его недействительность.

Более того, принимая во внимание широкий круг объектов прав интеллектуальной собственности, относительно которых может заключаться лицензионный договор, лицензионный договор относительно разных объектов имеет свои особенности, поэтому, прежде всего, необходимо учитывать особенности объекта, по которому заключается договор.



© ООО «Информационно-аналитический центр «ЛИГА», 2016.

© ООО «ЛИГА ЗАКОН», 2016.

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2016

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2016

