

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

**ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

студентки 2 курсу, 4 м групи,
спеціальності 081 «Право»,
спеціалізації
«Комерційне право»

Гашко Катерини Вікторівни

Науковий керівник
к.ю.н., доц.

Пальчук Петро Миколайович

Гарант освітньої програми
д.ю.н., доцент

Гончаренко Олена Миколаївна

Київ-2021

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ ТА ЇХ ВИДИ В СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ	
1.1. Поняття та ознаки ліцензійних договорів	7
1.2. Класифікація ліцензійних договорів в сфері господарювання.....	14
РОЗДІЛ 2. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ЛІЦЕНЗІЙНИМ ДОГОВОРОМ	
2.1. Зміст ліцензійного договору	23
2.2. Права та обов'язки сторін ліцензійного договору	31
2.3. Відповідальність сторін в разі невиконання зобов'язань за ліцензійним договором.....	38
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	55

ВСТУП

Актуальність теми. У зв'язку з переходом України до ринкової економіки питання використання об'єктів права інтелектуальної власності набули першочергового значення. Це пояснюється бурхливим розвитком інтелектуальної діяльності у всіх сферах суспільних відносин, яка зазнала якісних змін і й стала вагомим складовою господарської діяльності, оскільки результат інтелектуальної праці став об'єктом товарного обігу.

У сучасних умовах інтелектуальна, творча діяльність набуває дедалі більшого значення в різних сферах людської діяльності, в тому числі в сфері господарської діяльності. Адже цілком очевидно, що від того, наскільки високий інтелектуальний потенціал суспільства і рівень його культурного розвитку, залежить успіх в економічній сфері, інших сферах суспільних відносин, які трансформуються під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників в Україні. На сьогодні в сфері господарювання, публічному управлінні учасники правовідносин відмовляється від паперових носіїв інформації, а інформацію зберігають на спеціальних носіях, інформацію створюють та розповсюджують в Інтернеті, передбачає використання об'єктів права інтелектуальної власності в різний спосіб.

Це в свою чергу має наслідком створення об'єктів права інтелектуальної власності в різних видах економічної діяльності, а саме як власне творчій так і технічній. Результати творчої діяльності можуть створюватися з метою власного використання, проте комерційне використання об'єктів права інтелектуальної власності передбачає передачу майнових прав іншим зацікавленим особам на підставі договору.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожний громадянин має право володіти, користуватися та розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності [1]. За сучасних умов найбільш поширеною правовою формою використання об'єктів інтелектуальної власності, в тому числі у сфері

господарської діяльності є ліцензійні договори. Зокрема, право на використання винаходу або іншого об'єкту права інтелектуальної власності може бути передано у повному обсязі або частково в силу укладення ліцензійного договору третім особам.

Теоретичну основу випускної кваліфікаційної роботи склали праці таких науковців як Є. Бельтюкової [37-38], Я. Вороніна [40], О. Головкової [41], І. Ковалю [53], О. Семенюка [60], А. Смородини [61-63], І. Якубівського [69-70] та інших науковців.

Мета дослідження. Автор випускної кваліфікаційної роботи ставив за мету визначення сутності правової природи ліцензійного договору, його кваліфікаційних ознак, порядку правомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності з урахуванням вимог законодавства України в цій сфері.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі **завдання**:

- дати правову характеристику ліцензійному договору, визначити його кваліфікаційні риси;
- дослідити види ліцензійних договорів в сфері господарювання, виокремити критерії розмежування різних видів ліцензійних договорів;
- проаналізувати зміст ліцензійних договорів, виокремити істотні умови даного виду договору;
- визначити права та обов'язки сторін ліцензійного договору щодо окремих видів ліцензійних договорів;
- проаналізувати особливості юридичної відповідальності сторін ліцензійного договору в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за ліцензійним договором.

Об'єктом дослідження є правовідносини щодо правового регулювання укладення ліцензійного договору та порядку виконання зобов'язань за ліцензійним договором у сфері господарської діяльності.

Предметом дослідження є правове регулювання ліцензійних договорів у сфері господарської діяльності.

Методи дослідження. Для досягнення мети й виконання задач даного дослідження застосовувались як загальнонаукові, так і спеціальні методи пізнання, серед яких: матеріалістичний, історичний, порівняльно-правовий, логічний, системний методи дослідження, аналіз та синтез, індукції та дедукції, а також інші.

Історико-економічний метод використано для визначення впливу суспільних відносин на господарський оборот майнових прав інтелектуальної власності на етапах його виникнення і реалізації. Аналіз і синтез у дослідженні правової природи ліцензії як однієї з правових форм розпорядження майновими правами інтелектуальної власності шляхом виокремлення юридичних властивостей права інтелектуальної власності та дослідження у сукупності з диспозитивністю договірних відносин. За допомогою діалектичного методу було розглянуто механізм сутність ліцензійного договору та зміст даного виду договору. Формально-логічний метод дозволив здійснити аналіз нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб'єктів учасників договірних відносин в цій сфері.

Наукова новизна дослідження полягає в комплексному дослідженні основних положень щодо правового регулювання ліцензійних договорів у сфері господарської діяльності, порівнянні нормативно-правових актів, що унормовують відносини щодо порядку укладення таких договорів та аналізу прав та обов'язків сторін договірної зобов'язання щодо набуття майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Окремі положення випускної кваліфікаційної роботи викладено у статті «Правова природа ліцензійного договору», що опублікована у збірнику наукових статей «Правове забезпечення господарської діяльності». К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. С. 199-205.

Практичне значення. Узагальнення та пропозиції, що містяться у результатах дослідження, можуть бути використані науковцями для подальшої роботи над питанням правового регулювання ліцензійних договорів та слугувати підґрунтям для вдосконалення існуючої нормативно-правової бази, що регулює дану сферу відносин. Зібраний матеріал і узагальнення можуть бути використані для підготовки узагальнюючих праць, при підготовці лекційних занять та спецкурсів у вищих навчальних закладах.

Структура випускної кваліфікаційної роботи обумовлена метою і предметом дослідження та авторським підходом до розгляду обраної теми. Випускна кваліфікаційна робота складається із вступу, двох розділів, які включають в себе п'ять підрозділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи становить 63 сторінки, із яких основна частина роботи займає 54 сторінки. Список використаних джерел складається з 71 найменування.

РОЗДІЛ 1

ПРАВОВА ПРИРОДА ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ ТА ЇХ ВИДИ В СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

1.1. Поняття та ознаки ліцензійних договорів

Реальна можливість в використання договору у всіх сферах життя суспільства як універсального регулятора відносин дозволяє охарактеризувати його як правовий акт, який узгоджується між двома або більше суб'єктами та виражає собою волю учасників господарських відносин щодо певної співпраці, що передбачає виникнення прав і обов'язків, виконання яких вважається обов'язковим.

Одним з видів договорів в сфері господарювання є ліцензійний договір, базові положення щодо якого визначені Господарським кодексом України (далі – ГК України) [9] та Цивільним кодексом України (далі – ЦК України) [10].

В більшості випадків договори в сфері інтелектуальної власності укладаються між суб'єктами господарювання, і власне дані відносини є господарськими. Глава 16 ГК України визначає порядок використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, що передбачає можливість укласти договори в цій сфері за участю суб'єктів господарювання.

Безпосередньо в Господарському кодексі України поняття ліцензійного договору не закріплено. Відповідні положення щодо ліцензійного договору регулюються нормами Глави 75 ЦК України та положеннями спеціальних законів, а саме Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» [16], Законом України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» [17], Законом України «Про авторське право та суміжні права» [18], які розглядають його як один із видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної

власності – це договори у сфері інтелектуальної власності, які мають загальне спрямування щодо виникнення, зміну або припинення майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, які як правило мають господарсько-правовий характер, хоча можуть укладатися суб'єктами, що не мають статусу суб'єктів господарювання.

Орієнтовний перелік договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності вказаний в ст. 1107 ЦК України. Цей перелік не є вичерпним, оскільки законодавчо не можна передбачити всі види договірних конструкцій у сфері інтелектуальної власності. Тому слід погодитися із науковцями, що договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності – це група договорів у сфері інтелектуальної власності, спрямованих на набуття, зміну або припинення майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності [65, с. 621].

Проте відмінність різних видів договорів в сфері інтелектуальної власності обумовлюється різними чинниками. Наприклад, за своєю правовою природою відрізняються договори в сфері авторського права та договори щодо використання об'єктів права промислової власності. Але поряд з цим, договори в сфері інтелектуальної власності передбачають використання результатів творчої (розумовою) діяльності фізичних осіб і тому мають єдину прошвову природу. Тому можна говорити, що ЦК України закріплює універсальну конструкцію ліцензійного договору, хоча в спеціальному законодавстві з інтелектуальної власності розрізняють авторський договір у сфері авторського права та ліцензійний договір у сфері промислової власності [62, с. 159].

ЦК України визначає ліцензійний договір як універсальну конструкцію, що застосовується до всіх об'єктів права інтелектуальної власності, який дає право переліченим у законі суб'єктам розробити договори на розпорядження правами інтелектуальної власності щодо будь-яких таких об'єктів. Вказане положення ЦК України наділяє повноваженнями на затвердження типових ліцензійних договорів

двох суб'єктів: уповноважені відомства або творчі спілки [24]. Виявляється, що зазначенням «або» законодавець визнає, що для певних об'єктів права інтелектуальної власності типовий договір має затвердити один із перелічених суб'єктів, однак прямо не встановлює, хто саме та як відбувається делегування таких повноважень [61, с. 20].

Власне ідея з'єднання в одному систематизованому нормативно-правовому акті загальні умов регулювання суспільних відносин, що є цілісним утворенням, яке складається з елементів, що трансформуються один в одного в процесі взаємодії, заслуговує уваги. Узагальнення розрізаних елементів в загальну для них логічно структуровану систему норм права значно полегшить їх правозастосування. Напевно, це справа часу і законодавець прийде до прийняття відповідного кодифікованого нормативно-правового акту, а поки здійснюватиме приведення законодавчого масиву у відповідність з Цивільним кодексом України і гармонізуватиме українське законодавство з правовими актами Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності [41, с. 97]. Найперше запровадження європейських стандартів с сфері права інтелектуальної власності є передбачає Угода про асоціацію між ЄС та Україною від 27.06.2014, Глава 9 якої присвячена саме регулювання питань в сфері інтелектуальної власності [2] та інші міжнародні договори, які діють на території України [5; 6; 7; 8].

Щодо ліцензійного договору то дефініція закріплена в ст. 1109 ЦК України, яка вказує, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог чинного законодавства.

Зацікавлені особи шляхом укладення ліцензії (ліцензійного договору) – одна фізична або юридична особа (ліцензіар), яка має виключне майнове право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, тобто надавати

іншій особі (ліцензіатові) письмове повноваження – право на певних умовах використовувати об'єкт права інтелектуальної власності [36].

Отже, під ліцензійним договором маємо розуміти консенсуальний двосторонній правочин (договір), за яким одна сторона (ліцензіар) зобов'язується передати право на використання об'єкта інтелектуальної власності іншій стороні (ліцензіату), що приймає на себе зобов'язання вносити ліцензіарові обумовлені договором платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором.

На думку О.С. Семенюка ліцензійний договір є однією із головних підстав перетворення творчих (авторських) правовідносин інтелектуальної власності у похідні «обмежені» правовідносини інтелектуальної власності, за якою зберігаються і первісні правовідносини [60, с. 135]. Здійснюючи розширене тлумачення даної тези необхідно вказати, що предметом договору є тільки майнові права, які є предметом договору. Особисті немайнові права, які належать автору (творцеві) об'єкта права інтелектуальної власності не можуть бути предметом ліцензійного договору, що впливає із аналізу положень ЦК України [10] та спеціальних законів.

Суб'єкт господарської діяльності або інший учасник правовідносин зацікавлений отримати майнові права на використання об'єктів права інтелектуальної власності на умовах, які дозволять йому отримати задовольнити власні інтереси майнового або немайнового характеру. Такою правовою можливістю є укладення договору, що дозволить використовувати об'єкт інтелектуальної власності. Імперативна вимога законодавця щодо письмової форми ліцензійного договору є однією з тих особливостей, що впливають на дану сферу господарювання, як і вимога про підписання договору, шляхом проставлення підпису чи електронного підпису. Із цих передумов використання інших правових конструкцій, наприклад, договору приєднання без підпису обох сторін, вбачається як таке, що не відповідає чинному законодавству, що прямо впливає із змісту ст. 1107 ЦК України.

Проте слід звернути увагу, що законодавцем передбачено обов'язкову письмову форму ліцензійного договору, але з урахуванням зміни умов господарювання останніх років слід додати до ст. 1107 положення що це може бути в письмовій електронній формі. Тому пропонується внести зміни до ст. 1107 ЦК України щодо можливості укладення ліцензійного договору в електронній формі, враховуючи загальні положення щодо форми договору, що передбачено ст. 205, 207, 641 ЦК України. Тому пропонується викласти ч. 2 ст. 1107 ЦК України в наступній редакції «Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій, в тому числі електронній, формі.»

Таким чином, договір на використання будь-яких об'єктів інтелектуальної власності за своєю природою є ліцензійним договором. Він є універсальною правовою конструкцією, за допомогою якої зацікавлені особи набувають права використання належних іншим особам результатів творчої діяльності. Тому слід враховувати, що така назва договорів, як «авторський договір», «видавничий договір», не свідчить про самостійний вид договору, а лише вказує, що відносини виникають стосовно об'єктів авторського права. Однак за своєю суттю залежно від змісту договору це може бути, зокрема, ліцензійний договір або договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Так, якщо за видавничим договором надається лише право на тиражування твору без відчуження прав, то це буде ліцензійний договір, а тому потрібно застосовувати відповідні положення ЦК України про ліцензійний договір. У випадку виникнення труднощів при вирішенні питання, який насправді договір уклали сторони, можна вдатися до тлумачення договору відповідно до ст. 213 ЦК України [65, с. 632-633].

Відповідно до ч. 1 ст. 1108 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на

використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).

Якщо у вигляді договору оформляється дозвіл на використання запатентованих об'єктів інтелектуальної власності, об'єктів авторського права чи суміжних прав, за своєю природою це буде ліцензійний договір, незалежно від того, яку назву дадуть йому сторони. Наприклад, як у літературі, так і на практиці досить широкого поширення набула класифікація авторських договорів на видавничий, сценарний тощо. Таке розмежування договорів у сфері інтелектуальної власності проводиться залежно від сфери застосування творів науки, літератури чи мистецтва.

Однак у будь-якому з цих випадків кожен із цих договорів охоплюється поняттям ліцензійного договору, оскільки надається право на використання об'єкта авторського права.

Про це свідчить, зокрема, положення ч. 8 ст. 1109 ЦК України, відповідно до якого, якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору. Із позиції наведеної класифікації ця умова характерна для видавничого договору і направлена вона на захист прав особи, яка має майнові авторські права.

Основна правова мета ліцензійного договору полягає у наданні дозволу (видачі ліцензії) на використання певного об'єкту інтелектуальної власності. Ліцензійний договір є спосіб оформлення прав на використання об'єктів права інтелектуальної власності. За своєю правовою природою ліцензійний договір є двостороннім, оплатним та консенсуальним. При укладанні ліцензійного договору мають враховуватися положення ЦК України, Закону України «Про авторське право та суміжні права» [18] та інших нормативно-правових актів [60, с. 135; 49, с. 182].

Ефективність взаємовідносин сторін ліцензійного договору залежить від багатьох юридичних, економічних, організаційних аспектів. При цьому ключове значення для стабільності розвитку договірних зобов'язань мають питання укладення ліцензійного договору, насамперед у частині визначення переліку істотних умов, які сторони мають узгодити на цьому етапі [53, с. 32].

Проте в літературі також звертається увага, що ліцензійний договір може бути безоплатним [65, с. 621].

Ліцензійний договір - це самостійний вид договору про оплатне використання майнових прав щодо об'єктів інтелектуальної власності (об'єктів авторського права та суміжних прав, патентного права (права промислової власності), ноу-хау, засобів індивідуалізації товарів, робіт і послуг учасників господарського обороту). За цим договором суб'єкт права, насамперед суб'єкт господарювання, якому належить виключне майнове право на використання об'єктів промислової власності, передає іншому учаснику господарських відносин право на використання майнових прав щодо об'єкта в межах, установлених договором.

Ліцензійний договір має низку ознак, характерних лише для даного виду договору, що це зумовлює необхідність її самостійного правового регулювання. Включення ліцензійного договору в систему цивільного права пояснюється його цивільно-правовим характером (регламентування майнових відносин між юридично рівними суб'єктами, дотримання принципу свободи договору тощо). Проте в переважній більшості стороною або сторонами ліцензійного договору є суб'єкти господарювання та відповідні відносини мають господарсько-правову природу.

При аналізі положень ліцензійного договору необхідно враховувати як положення ЦК України, так і спеціального закону, який регламентує відносини, що виникають в силу укладення ліцензійного договору, який укладено між сторонами, оскільки ЦК України визначає загальні положення щодо всіх об'єктів права інтелектуальної власності, а особливості встановлені спеціальних законах, які

визначають умови набуття і використання прав щодо об'єктів інтелектуальної власності.

1.2. Класифікація ліцензійних договорів в сфері господарювання

За сучасних умов найбільш поширеною правовою формою використання об'єктів інтелектуальної власності, в тому числі у сфері підприємницької діяльності є ліцензійні договори. Зокрема, 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 [47, с. 224].

Відповідно до ст. 1107 ЦК України, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

- 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) ліцензійний договір;
- 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 4) договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- 5) інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Отже, в ст. 1107 ЦК України закріплений невичерпний перелік договорів щодо розпорядження майновими правами щодо об'єктів права інтелектуальної власності. Тим не менш, перелік договорів, наданий у ст. 1107 ЦК України, відрізняється від переліку, що містяться в спеціальному законодавстві. Так, закони щодо правового регулювання авторського права та законодавство щодо об'єктів права промислової власності взагалі не називають договори, що призводить до різної кваліфікації договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та, зокрема, ліцензійних договорів [16; 17; 18; 19].

Основною формою (але не єдиною) розпорядження майновими правами інтелектуальної власності правоволодільцем згідно зі ст. 1107 ЦК України, є ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Визначаючи правову природу категорії ліцензія в науковій літературі визначається, що ліцензія (від лат. «Licentia» – свобода, право) – це спеціальний дозвіл, який видається компетентним державним органом або уповноваженою ним особою на здійснення певних дій чи діяльності у визначених сферах або на використання певних прав, що належать іншій особі. В Україні видача і отримання ліцензій (ліцензування) застосовується державою як метод регулювання господарської діяльності, цивільно-правових відносин щодо об'єктів інтелектуальної власності, а також як форма і засіб здійснення контролю держави за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства, що висуваються до зовнішньоекономічної діяльності, валютних операцій, окремих видів підприємництва [38, с. 101].

Базові положення щодо видів ліцензій закріплені в ст. 1108 ЦК України, яка вказує, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

ЦК України визначає, що виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та

видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері [10].

В законодавстві України закріплено поділ ліцензійних договорів а певні види, складовою якого є ліцензія (виключна, невиключна та одинична). Водночас законодавцем встановлюється презумпція: за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо волею сторін не встановлено інше. Допускається укладення ліцензійних договорів з передачею інших ліцензій, якщо це не суперечать законодавству.

Законодавством України закріплено значний перелік договорів у сфері авторського права та суміжних прав. Так, Законом України «Про авторське право і суміжні права» передбачено такі договори:

- договір про розподіл майнових прав на службовий твір (ст. 16 Закону);
- договір між співавторами твору (ст. 13 Закону);
- договір про передачу (відчуження) майнових прав суб'єктів авторського права (ст. 31 Закону);
- договір про передачу виключного (невиключного) права на використання об'єктів авторського права (ст. 32 Закону);
- договір замовлення (ст. 33 Закону);
- договір про колективне управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав (ст. 48 Закону);
- договір між організацією колективного управління та особою, яка використовує об'єкти авторського права і суміжних прав (ст. 32, 48 Закону);
- договір про виплату відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та відеограмах (ст. 42 Закону);

- договір про виплату винагороди за використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань (ст. 43 Закону);
- інші договори у сфері авторського права і суміжних прав [18].

Крім того, ст. 17, 20 Закону України «Про видавничу справу» передбачено укладання видавничого договору [23].

При цьому, виокремлення законодавцем ліцензій на право використання об'єктів інтелектуальної власності дозволяє сторонам ліцензійного договору встановлювати певні особливості ліцензійного договору, що дозволяє науковцям доволі широко їх трактувати [36].

Залежно від умов надання ліцензії розрізняють субліцензії, перехресні, зворотні і відкриті ліцензії. Субліцензія (залежна ліцензія) – це письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності, надане іншій особі ліцензіатом за письмовою згодою ліцензіара. Незалежно від виду ліцензії ліцензіат має право видавати субліцензії лише у випадку, якщо це прямо передбачено в договорі. Перехресна ліцензія («крос-ліцензія») передбачає взаємний обмін правами на використання об'єктів інтелектуальної власності, які досить часто доповнюють один одного. Зворотною називається ліцензія, яка надає ліцензіару право на використання результату творчої діяльності, розробленого ліцензіатом на підставі отриманих від ліцензіара знань у результаті поліпшення і вдосконалення предмета основної ліцензії. Відкрита ліцензія (так звана ліцензія по праву) має місце у випадку, якщо патентовласник згоден надати право на використання об'єкта інтелектуальної власності будь-якій фізичній або юридичній особі за умови виплати винагороди [65, с. 629-630].

К. Анісімов як окремий різновид ліцензійного договору називає браузер-обгортковий ліцензійний договір. Браузер-обгорткові ліцензійні договори є одним із видів обгорткових ліцензійних договорів. Ці договірні конструкції

характеризуються спрощеним порядком укладення. Такий порядок полягає в тому, що ліцензійний договір укладається як договір приєднання, а отже, ліцензіат позбавлений можливості проводити переговори або пропонувати власні умови та приєднується до договору лише в цілому. Пропозиція укласти браузер-обгортковий ліцензійний договір встановлюється у стандартних формах, має містити істотні умови ліцензійного договору та виражати намір ліцензіара вважати себе зобов'язаним у разі її прийняття [35, с. 10].

Вказівка на вид ліцензії є базовою категорією, яка є визначальною складовою ліцензійного договору, оскільки це в свою чергу впливає на строк дії договору, визначення ціни в такому договорі. Вони відрізняються за критерієм можливості конкуренції ліцензіара і третіх осіб зі сфери діяльності ліцензіата.

Порівнюючи різні види ліцензій слід вказати, що відмінність виключної ліцензії від невиключної (простої) полягає перш за все у тому, що при виключній ліцензії ліцензіар сам не може використовувати предмет ліцензії у тих межах, що були визначені ліцензійним договором виключної ліцензії, і надавати право використання третім особам. Водночас ліцензіар може використовувати предмет ліцензії поза межами виключної ліцензії самостійно і надавати просту ліцензію (чи виключну) третім особам [42].

На думку І. Є. Якубівського, ліцензія – це правова форма надання особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, іншій особі дозволу на використання відповідного об'єкта. Ліцензія передбачає дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності у певній обмеженій сфері. У ліцензії обумовлюється сфера, у межах якої ліцензіат має право здійснювати використання об'єкта. Сфера використання об'єкта визначається: 1) певними видами майнових прав, що надаються ліцензіату, та способами використання об'єкта; 2) територією, на яку поширюються надані права; 3) строком дії ліцензії [70, с. 62]. При цьому видача ліцензії як і видача довіреності є одностороннім правочином [60, с.134].

У законодавстві України закріплено даний підхід до поділу ліцензійних договорів. Так, Цивільний кодекс України зазначає такі види ліцензій: виключна, невиключна та одинична, яка вказує і на вид ліцензійного договору. Водночас встановлюється презумпція: за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо за згодою сторін не встановлено інше. Допускається укладення ліцензійних договорів з передачею інших ліцензій, якщо це не суперечать законодавству.

Виходячи із визначення ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності, письмове повноваження може бути видане на будь-який об'єкт права інтелектуальної власності. Дане положення кореспондується із відповідним положенням щодо об'єктів авторського права, що впливає із ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [18].

Відповідно до Рекомендації Міністерства економіки України щодо застосування вільних публічних ліцензій на використання об'єктів авторського права і суміжних прав, вільна публічна ліцензія – загальнодоступний договір приєднання, що надає особі, яка приєдналася до такого договору, безоплатний дозвіл на використання об'єкта авторського права та (або) суміжних прав певними способами на умовах, визначених ліцензією [34]. При цьому надається наступне визначення договору приєднання: договір приєднання – договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому без права запропонувати свої умови договору (ст. 634 ЦК України). Основні положення про застосування вільних ліцензій в Україні містяться в Законі України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» [20].

Стаття 634 ЦК України передбачає можливість використання договору приєднання в цивільних правовідносинах. Вільні публічні ліцензії передбачають

приєднання до них шляхом вчинення певних дій (зокрема, відтворення, модифікації, розповсюдження комп'ютерної програми), які виражають волю особи встановити правовідносини, тобто приєднатися до умов вільної публічної ліцензії.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» встановлює, що автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору (ч. 1 ст. 32) [18]. Використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору, за винятком випадків, передбачених ст. 21–25 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

У разі придбання примірників об'єктів майнових прав інтелектуальної власності вільного користування ці об'єкти мають бути забезпечені договором (або посиланням на нього), який підтверджує їх належність до об'єктів майнових прав інтелектуальної власності вільного користування.

На підставі викладеного вище видається, що під вільною ліцензією слід розуміти рішення правоволодільця зі створення і доведення до загального відома пропозиції про можливість використання належних йому майнових прав інтелектуальної власності щодо певного об'єкта (об'єкта авторського права або права промислової власності) в межах і на умовах, що визначаються на його розсуд, на підставі одностороннього формування умов такого договору шляхом надання заздалегідь невизначеному колу осіб права акцепту пропозиції.

До договорів щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності згідно ст. 1113 ЦК України законодавець відносить договір відчуження майнових прав інтелектуальної власності, за яким одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах [10].

Крім того, існують різні способи укладання договорів щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності від одного співвласника до іншого співвласника, що не охоплюються положеннями ст. 1113 ЦК України.

Поряд з цим за порядком надання права на користування об'єктом права інтелектуальної власності можна виділити дві групи ліцензій : добровільні та примусові. Добровільні ліцензії надаються ліцензіаром ліцензіату в силу договору між ними. Примусові ліцензії надаються компетентними державними органами заінтересованим особам у випадку, якщо власник правоохоронного документу не використовує або недостатньо використовує об'єкт права інтелектуальної власності без поважних причин і при цьому відмовляється видати ліцензію на його використання [26]. Примусові ліцензії видаються в адміністративному або судовому порядку [45 , с. 624].

Таким чином, наведений перелік видів договорів в сфері інтелектуальної власності не є вичерпним та дозволяє зробити висновок про наявність різних класифікаційних критеріїв, можливість класифікувати такі договори:

- за видом ліцензій,
- за об'єктом права інтелектуальної власності,
- за особливостями використання даного об'єкту,
- способом набуття права на використання об'єкта права інтелектуальної власності (наприклад примусова або вільна ліцензія) тощо.

Наведена класифікація є багатоступеневою та такою, що може не охопити усю специфіку договірних відносин у сфері інтелектуальної власності, але було б доцільно її взяти за основу для систематизації договорів у сфері інтелектуальної власності, враховуючи положення чинного національного законодавства.

Отже, проаналізувавши положення чинного законодавства та позиції науковців слід виділити такі види ліцензійних договорів та інших договорів в сфері інтелектуальної власності:

- 1) договори щодо створення об'єктів права інтелектуальної власності;
- 2) договори щодо надання прав на використання об'єктів інтелектуальної власності, в тому числі ліцензійні договори;
- 3) договори щодо передавання (відчуження) майнових прав (договори про передавання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності

Системно розглядаючи співвідношення понять «ліцензія» та «ліцензійний договір» слід вказати, що ліцензія на використання об'єкта інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного чи іншого цивільно-правового договору, що передбачено статтями 1108 та 1109 ЦК України. Ліцензія на використання майнових прав інтелектуальної власності є частиною ліцензійного договору, про що зазначається у ст. 1109 ЦК України, яка вказує що у ліцензійному договорі має бути вказано вид ліцензії та сфери використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Отже, ліцензія є складовою частиною ліцензійного договору, який передбачає надання майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності та формує основу зміст ліцензійного договору. З огляду на викладене, ліцензію не можна трактувати як самостійний вид договору у сфері розпорядження правами інтелектуальної власності, а є складовою ліцензійного договору незалежно від способу його фіксації.

РОЗДІЛ 2

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ЛІЦЕНЗІЙНИМ ДОГОВОРОМ

2.1. Зміст ліцензійного договору

Зміст ліцензійного договору є сукупність умов, що характеризують особливості цього договірної зобов'язання.

Сторонами ліцензійного договору є ліцензіар і ліцензіат, якими можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Ліцензіар — це особа, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності, тобто особа, яка має майнові авторські чи суміжні права, власник охоронного документу на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породу тварин. Ліцензіат — це особа, якій надано дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію).

Розглядаючи договір як господарсько-правовий документ та підставу виникнення господарських або цивільних зобов'язань, потрібно зауважити, що він має містити певний набір умов (елементів), які пов'язують сторони та є обов'язковими для виконання всіма учасниками договірної зобов'язання. На думку В.О. Семків та Р.С. Шандри елементами договорів у сфері інтелектуальної власності є:

- а) сторони договору;
- б) істотні умови договору: предмет договору; ціна договору; строк договору; територія дії договору;
- в) форма договору [47, с. 225].

Договір про передачу прав на використання об'єктів права інтелектуальної власності вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку

поширюється передане право, розміру та порядку виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути надана згода).

Відповідно до вимог ст. 1109 ЦК України у ліцензійному договорі мають бути визначені вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати грошей за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір [33].

При аналізі істотних умов договору Ж.Л. Чорна вказує, що істотними умовами ліцензійного договору є предмет договору (права на використання об'єкта права інтелектуальної власності), способи його використання, розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір [67, с.113].

Аналізуючи умови ліцензійного договору маємо вказати, що його визначальною умовою є предмет договору. Проте в даному випадку предмет ліцензійного договору буде охоплювати низку складових, зокрема це об'єкт права інтелектуальної власності майнові права на який передаються ліцензіату, спосіб і порядок його використання.

При цьому, предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. В іншому випадку відсутня підстава власне для укладення договору [30].

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 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 [47, с. 143].

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.

Стосовно таких умов договору, як строк, територія та винагорода в ліцензійному договорі, слід враховувати положення ст. 1109 ЦК України (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), ст. 1110 ЦК України (у разі відсутності в 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 п'ять років. Якщо за шість місяців до закінчення зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час), а також ч. 4 ст. 12 ЦК України (особа може за відплатним або безвідплатним договором передати своє майнове право іншій особі, крім випадків, встановлених законом).

Предметом ліцензійного договору є ліцензія (дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності), а об'єктом – винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи порода тварин, об'єкт авторського права чи суміжних прав тощо.

Хоча в літературі також відстоюється позиція, що оскільки об'єкт інтелектуальної власності є нематеріальним, то передати його в традиційному розумінні неможливо. До того ж сам об'єкт інтелектуальної власності взагалі не може бути предметом навіть договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Для набувача цінність являють майнові права

інтелектуальної власності на результат творчої діяльності, які охороняються в силу приписів законодавства. Тому правоволоділець може розпоряджатися лише належними йому майновими правами інтелектуальної власності на об'єкт, а не самим об'єктом [65, с. 623].

Таким чином, такі умови які є необхідними для належного виконання зобов'язань за ліцензійним договором строк та територія не можуть бути віднесені до істотних умов договору. В разі коли сторони не погодили цих умов, будуть діяти загальні положення, які передбачені ЦК України.

Згідно з ч. 1 ст. 639 ЦК України договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Стаття 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» встановлює вимоги до форми договорів на право використання творів. Зокрема, ця стаття містить вимогу про те, що договори про передачу прав на використання творів укладаються в письмовій формі.

Частина 2 ст. 1107 ЦК України передбачає, що договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладається в письмовій формі. Відповідно до ст. 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку. Ліцензійний договір має бути укладено в письмовій формі, оскільки ч. 2 ст. 1107 ЦК України наслідком недотримання письмової форми договору передбачає його нікчемність але законодавець в цій частині також вказує, що законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно. Відповідне правило передбачено ст. 33 Закону України «Про авторське право та суміжні права», де зазначено що договори про передачу прав на використання творів укладаються у письмовій формі. В усній

формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо).

Умови передбачені законодавством щодо ліцензійних договорів закріплені в ст. 1109 ЦК України. За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цивільного законодавства України [10].

У ліцензійному договорі зазвичай визначаються: вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності, конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Видами ліцензійних платежів може бути періодичні платежі (роялті), одноразові платежі (паушальні), комбіновані платежі, побічні платежі [49, с. 232].

Сторони можуть додати у договір інші умови на власний розсуд.

За загальним правилом, яке закріплено в ст. 1108 ЦК України, за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, яка не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері [10]. Якщо сторони бажають укласти договір з використанням виключної ліцензії, це слід зазначити у ліцензійному договорі.

Предметом ліцензійного договору можуть бути лише ті права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору є чинними. При цьому слід звернути увагу, що чинність майнових прав може бути спростована в судовому порядку та відповідно договір також втратить чинність. Зокрема. Колегія суддів Касаційного господарського суду Верховного Суду у справі від 18.02.2020 справа № 910/7000/19 розглядаючи касаційну скаргу

встановив, що між сторонами був укладений ліцензійний договір 10.11.2014 між ліцензіар та ліцензіат-1 та ліцензіат-2 за № 5/14. Відповідно до ліцензійного договору ліцензіар на строк дії даного договору надає ліцензіату-1 та ліцензіату-2 ліцензії на право використання, в тому числі, знака для товарів і послуг за свідоцтвом від 27.02.2012 № НОМЕР_3, а саме ліцензіату-2 надається виключна ліцензія для ексклюзивної реалізації алкогольної продукції, виробленої ліцензіатом-1 та позначеною знаками для товарів і послуг ліцензіара на території України та за її межами, тощо. Позов обґрунтовано тим, що знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим абзацом п'ятим пункту 2 статті 6, абзацами другим і третім пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», з огляду на що Позивач просив суд визнати недійсним свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг повністю та зобов'язати Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». Рішення і постанову мотивовано тим, що на дату подання заявки від 07.06.2016 m201612574 комбінований знак для товарів і послуг, який складається зі словесної частини «ІНФОРМАЦІЯ_1» та зображувального елемента, не відповідав умовам надання правової охорони, встановленим статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що є підставою для визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг від 10.01.2018 № НОМЕР_2 недійсним. Колегія суддів Касаційного господарського суду Верховного Суду погодилася із рішеннями місцевого та апеляційного суду. Зокрема Місцевий та апеляційний господарські суди, повно і всебічно дослідивши обставини справи, з'ясувавши, що на дату подання заявки від 07.06.2016 m201612574 комбінований знак для товарів і послуг, який складається зі словесної частини «ІНФОРМАЦІЯ_1» та зображувального елемента, не відповідав умовам

надання правової охорони, встановленим статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», дійшли висновку про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг від 10.01.2018 № НОМЕР_2 недійсним; у зв'язку із задоволенням вимог про визнання свідоцтва № НОМЕР_2 недійсним позовні вимоги Позивача про зобов'язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України від 10.01.2018 № НОМЕР_2 та здійснення про це публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» суди попередніх інстанцій також задовольнили, оскільки вони (вимоги) є похідними від основної вимоги про визнання свідоцтва недійсним [30].

Ліцензійний договір має прямо передбачати можливість укладання ліцензіатом умов щодо результату інтелектуальної діяльності або засобу індивідуалізації субліцензійної угоди. Відсутність такої вказівки в договорі обмежує права ліцензіата на розпорядження наданою йому правомочністю.

У ліцензійному договорі може бути визначена територія, на якій допускається використання результату інтелектуальної діяльності або засобу індивідуалізації та термін дії ліцензійного договору. Такі умови не належать до розряду суттєвих.

До ліцензійного договору доцільно включати умову, яка гарантує, що на момент набрання чинності укладеним сторонами ліцензійного договору ліцензіару нічого не відомо про права третіх осіб, які могли бути порушені наданням цієї ліцензії.

Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

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.

Щодо строку дії договору – ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. В іншому випадку строк дії ліцензійного договору є п'ять років, що передбачено ЦК України.

Таким чином, предметом ліцензійного договору є ліцензія, як різновид дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а об'єктом – винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи порода тварин, об'єкт авторського права чи суміжних прав тощо.

Ліцензійний договір обов'язково має передбачати порядок використання об'єкта інтелектуальної власності, розмір винагороди 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. Такі умови які є необхідними для належного виконання зобов'язань за ліцензійним договором, а саме строк та територія не можуть бути віднесені до істотних умов договору, але можуть бути вказані такими сторонами ліцензійного договору. В разі коли сторони не погодили цих умов, будуть діяти загальні положення, які передбачені ЦК України. Також ліцензійний договір може бути безоплатним, якщо інше не передбачено договором або не впливає із положень чинного законодавства.

Ліцензія та ліцензійний договір на використання об'єкта права інтелектуальної власності не підлягає обов'язковій державній реєстрації. Державна реєстрація ліцензійного договору здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом, отже відсутність державної реєстрації ліцензійного договору не впливає на його чинність.

Окрім цього, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права

інтелектуальної власності. В цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

2.2. Права та обов'язки сторін ліцензійного договору

Договори в сфері інтелектуальної власності мають відповідати загальним цивільно-правовим вимогам, встановленим для договорів. Саме наявність ліцензійного договору у господарській або іншій діяльності має важливе значення для правового регулювання майнових відносин між їх суб'єктами, в тому числі для здійснення зовнішньоекономічної діяльності [36].

Укладення ліцензійного договору є юридичним фактом та з цього моменту сторони ліцензійного договору наділяються колом прав та обов'язків, які вони мають виконувати належним чином. Однією із сторін даних договорів завжди виступає право володілець – тобто фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами інтелектуальної власності на результат інтелектуальної, творчої діяльності. Це може бути як первинний суб'єкт права інтелектуальної власності (наприклад, автор, винахідник тощо), так й похідний суб'єкт – особа, яка набула прав інтелектуальної власності за договором (іншим правочином) або законом (наприклад, роботодавець автора чи винахідника, спадкоємець тощо). Залежно від конкретного виду договору правоволоділець може називатись ліцензіаром, творцем (письменником, художником) тощо. Другою стороною договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності виступає користувач – особа, якій надано відповідний обсяг правомочностей на використання об'єкта права інтелектуальної власності (наприклад, ліцензіат у ліцензійному договорі, замовник у договорі про створення за замовленням та використання об'єкта права інтелектуальної

власності тощо) або право набувач – особа, якій передано виключні майнові права інтелектуальної власності [47, с. 226].

Укладання ліцензійного договору має бути вигідним як для ліцензіара, так і для ліцензіата, а кожна із сторін договору має діяти добросовісно та не порушувати прав контрагента або вводити його в оману. Насамперед, особа яка пропонує укласти ліцензійний договір (ліцензіар) має мати майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, в іншому випадку втрачається правовий сенс укласти договір в цій сфері. В патентному законодавстві України чітко проведена позиція, закріплена у ЦК України, відповідно до якої, виникнення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок пов'язується із датою, наступною за датою реєстрації даних прав [69, с. 227].

Так, Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРФЛОТ» звернулося до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Рибоконсервний завод «Екватор» з позовом про визнання недійсним свідоцтва України на комбінований знак для товарів і послуг; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» у зв'язку з тим, що позначення, яке захищене спірним свідоцтвом України, вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товарів.

Рішенням місцевого господарського суду, яке залишено без змін постановою апеляційного господарського суду, в задоволенні позову відмовлено. Касаційний господарський суд Верховного Суду в постанові від 06.02.2020 у справі № 910/13822/16 залишаючи без змін рішення попередніх судових інстанцій, зазначив таке. Обґрунтовуючи позов, позивач посилався на статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з якими не

можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

На думку Верховного Суду припис статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується лише змісту заявленого на реєстрацію позначення, тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні статті 16 цього Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Для обґрунтування позову позивач посилався саме на приписи ст. 6 Закону, то судам у вирішенні спору насамперед належало встановити визначені законом підстави ст. 6 Закону та з'ясувати, чи існують підстави для застосування до спірних правовідносин 6 Закону з огляду на абсолютність визначеного ним критерію для відмови у наданні правової охорони.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що ліцензійні договори, про які зазначає позивач як про підставу належності йому майнових прав на промисловий зразок, могли бути укладені виключно на час дії патенту, а зі спливом цього строку позивач не має прав на підставі укладених ліцензійних договорів щодо відповідного промислового зразка. КГС ВС з такими висновками погодився, оскільки суди правильно встановили відсутність у позивача підстав для ліцензійного використання промислового зразка (етикетки). Тому висновки судів попередніх інстанцій щодо відмови у задоволенні позовних вимог з цієї підстави є правомірними [31].

В дані ситуації ліцензіар та ліцензіат уклали договір щодо використання об'єкта права інтелектуальної власності в період коли строк чинності майнових

прав завершився. Тому цілком обґрунтовано суд прийняв рішення щодо відсутності майнових прав на об'єкт права промислової власності.

Отримавши дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності, ліцензіат зобов'язаний використовувати його згідно умов ліцензійного договору, за що має сплачувати ліцензійні платежі в узгодженому розмірі та в строк. Порядок і розмір внесення платежів визначається договором між сторонами. Слід зазначити, що строки подання звітів залежать від строків сплати ліцензійних платежів: якщо ліцензійний платіж сплачується щомісяця, то і звіти можуть надаватися кожного місяця. Відмова надати звіт може бути підставою для припинення ліцензійного договору або звернення ліцензіара до суду.

До обов'язків ліцензіата належить освоєння (виробництво та збут) винаходу, або речей майна з використанням в процесі виробництва прав використання яких надано ліцензіатові.

При цьому, сторони визначають початок виробництва товарів за переданим винаходом, вимоги щодо якості товарів, що виробляються, механізм встановлення ціни на вироблені товари, їх рекламування. Якщо обов'язок з освоєння прямо передбачено в договорі, то цілком передбачувано сторони в договорі обумовлять сплату неустойки. Встановлюючи сплату неустойки за невиконання ліцензійного зобов'язання сторони мають визначити обсяг продукції, що її має виробляти ліцензіат [42].

Визначаючи в договорі дату початку виробництва товарів за наданою ліцензією сторони беруть до уваги обставини, що впливають на початок виробництва, а саме ступінь промислового впровадження предмета ліцензії. Так, при запатентованому винаході, впровадження якого ще не почалося (необхідно проводити додаткові дослідження, виготовляти дослідні зразки тощо), потрібно більше часу, щоб розпочати серійне виробництво приладів та товарів, що базуються на винаході. Якщо ліцензію надано на доведений до промислового

рівня винахід і ліцензіат має необхідні засоби виробництва, то строк початку серійного виробництва буде меншим, аніж в попередньому випадку .

Обсяг виробництва зазвичай визначається ліцензіатом самостійно. Він залежить від конкурентоспроможності товару або пристрою, що виробляється на базі предмета ліцензії, рентабельності виробництва, наявності достатніх фінансових ресурсів.

Якість товарів, що виробляються за наданою ліцензією, є предметом спеціальної уваги ліцензіара, особливо у випадках, коли надання ліцензії було наслідком бажання ліцензіара зберегти ринок, на який він не міг експортувати товари, що ним виробляються, через заборону на такий експорт. Бажання довести до відома споживачів, що товар виробляється на основі ліцензії, виданої ліцензіаром, є підставою для встановлення обов'язку ліцензіата зазначити про це на пристрої або товарі.

Конкретні вимоги щодо якості товарів слід чітко обумовити в ліцензійному договорі, зокрема зазначити матеріали, з яких виробляються пристрої або товари, визначити характеристики виготовлених товарів, передбачити застереження, що товари повинні мати таку саму якість, як і ті, що виробляються ліцензіаром, та інше.

Якщо є застереження щодо якості товарів, що виробляються, то ліцензіат має надавати ліцензіару можливість контролювати таку якість. Такий контроль передбачає право та обов'язок ліцензіара направляти на виробництво ліцензіата своїх інженерів для надання необхідних консультацій щодо організації виробництва, освоєння технічних процесів та ведення виробництва. Право проведення контрольних перевірок може бути надано незалежній особі – експерту або спеціалізованому підприємству.

З огляду на зазначене, у законодавчому формулюванні абз. 2 ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [19] слід змінити обов'язок відповідності якості товарів і послуг, що виробляються

ліцензіатом, якості товарів і послуг ліцензіара, на контроль відповідності якості таких товарів і послуг вимогам ліцензіара. При цьому ліцензіар повинен мати право, а не обов'язок здійснювати такий контроль. З огляду на вказане вище пропонуємо внести зміни до ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» доповнивши абзацом 3 ч. 8 ст. 16 її в такій редакції «Власник свідоцтва має право здійснювати контроль за правомірністю використання торгової марки, а також має право здійснювати контроль щодо якості товарів або надання послуг що виробляються (надаються) ліцензіатом, якості товарів і послуг ліцензіара»

Незважаючи на безпосередню зацікавленість ліцензіара в максимальному збуті товарів, що виробляються за наданою ним ліцензією, він не може безпосередньо впливати на рівень цін, що встановлюються ліцензіатом на вироблену продукцію. Такий вплив може здійснюватися опосередковано шляхом регулювання розмірів ліцензійних платежів.

Наявність обов'язку у ліцензіата щодо освоєння предмета ліцензії, тобто виробництва товарів та їх подальшого збуту, не означає, що він автоматично зобов'язаний рекламувати товари, що виробляються. Обов'язок щодо освоєння тісно пов'язаний з обов'язком щодо вдосконалення предмета ліцензії. Вдосконалювати предмет ліцензії може і ліцензіат, і ліцензіар. У випадку проведення робіт обома сторонами загальноприйнято включати положення про обмін між сторонами отриманими результатами [42].

Проте можливі ситуації, коли ліцензіар зацікавлений обмежити це право ліцензіата. Наприклад, товари, що вироблені на основі ліцензії, продаються із зазначенням найменування ліцензіара. Тоді ліцензіар має знати, які вдосконалення вносяться в предмет ліцензії.

Право ліцензіата щодо впровадження отриманих вдосконалень можна обмежити внесенням спеціального застереження, за яким таке впровадження

потребує письмової згоди ліцензіара. Також необхідно обумовити, яким чином здійснення вдосконалень вплине на розмір сплачуваних ліцензійних платежів.

Ліцензіат не зобов'язаний надавати ліцензіару відповідні права користування такими вдосконаленьми, якщо інше не передбачено в ліцензійному договорі. Проте у разі коли сам ліцензіар виробляє товари або надає ліцензії на використання цього об'єкта інтелектуальної власності ліцензіатам інших країн, він, безумовно, є зацікавленим отримати права використовувати внесені вдосконаленьня в предмет ліцензії, включаючи його право інформувати про такі вдосконаленьня інших ліцензіатів.

Передача інформації супроводжується наданням ліцензіару простої або виключної ліцензії на використання вдосконалень у певних країнах. Якщо ліцензіат незацікавлений у патенті на винаходи, отримані як результат вдосконаленьня предмета ліцензії, а ліцензіар навпаки має бажання одержати патент на своє ім'я, сторонам слід обумовити можливість оформлення патенту на ім'я ліцензіара та його обов'язки, що впливають з цього (наприклад, виплата відповідної винагороди винахіднику, отримання ліцензіатом ліцензії на такий винахід, надання ліцензіаром простих ліцензій іншим ліцензіатам тощо).

Ліцензійний договір може містити умову щодо обмеження випуску продукції, яка виготовляється з використанням предмета ліцензії, в період дії договору. Такі обмеження можуть стосуватися кількісних параметрів продукції, кількісних обмежень потужностей, що використовуються для виробництва продукції, та ін. Включення такого положення можливе, якщо ліцензіар надає ліцензії через те, що він не має змоги реалізувати предмет ліцензії самостійно (наприклад, його виробничі потужності перевантажені або предмет ліцензії не вписується в його виробничу програму тощо). Застереження щодо обмеження кількості продукції, що випускається за ліцензією, фактично є таким, що обмежує конкуренцію між ліцензіаром та ліцензіатом.

Право ліцензіата щодо предмета ліцензії (виготовлення на її основі товарів та подальший збут їх) може бути обмежено територією, на якій ліцензіату дозволено збувати вироблені ним товари. Таке обмеження може бути пов'язане з бажанням самого ліцензіара збувати товар, вироблений ним на основі винаходу (на який ліцензіату надано ліцензію) або наявністю таких самих ліцензій в інших ліцензіатів, що діють поза межами первісного ліцензіата.

Одним з основних обов'язків ліцензіата, якому надано ліцензію на використання певного об'єкта інтелектуальної власності, є сплата ліцензійної винагороди. Це питання є важливим для сторін, тому розмір винагороди та механізм сплати її треба чітко обумовити в договорі, а власне сторони під час дії договору мають виконувати грошові зобов'язання у строки та спосіб, визначені ліцензійним договором.

2.3. Відповідальність сторін в разі невиконання зобов'язань за ліцензійним договором

Відповідно до положень чинного законодавства за порушення прав інтелектуальної власності передбачено настання адміністративної відповідальності, кримінальної відповідальності та цивільно-правової відповідальності [64, с. 41].

За загальним правилом використання об'єктів права інтелектуальної власності іншими особами (крім власника, правоволодільця) можливе лише на підставі ліцензійних та інших договорів, але порушення умов їх виконання тягне за собою господарсько-правову (цивільно-правову) відповідальність.

В юридичній літературі підставою цивільно-правової відповідальності за порушення договірних зобов'язань визнається правопорушення, під яким прийнято розуміти таку дію або бездіяльність, яка суперечить закону, що іноді об'єднується одним терміном «протиправна поведінка». Елементами правопорушення є: об'єкт - суспільні відносини, врегульовані нормами цивільного

права; об'єктивна сторона - наявність шкоди, протиправна поведінка та причинний зв'язок між протиправною поведінкою (бездіяльністю) правопорушника і шкодою, що настала; суб'єкт - учасники правовідносин; суб'єктивна сторона - вина (провина) [65, с. 125-126].

Протиправність поведінки, тобто порушення відповідними діями або бездіяльністю норм права, розглядається як абсолютно необхідна ознака будь-якого порушення, що призводить до цивільно-правової відповідальності [65, с. 126].

Цілком очевидно, що особа, яка допустила порушення суб'єктивного цивільного права, може нести відповідальність лише за наслідки, заподіяні саме цим порушенням, тобто однією з умов відповідальності є наявність причинного зв'язку між порушенням і негативними наслідками, що настали.

Як загальне правило, необхідною умовою для притягнення сторони до відповідальності за порушення договірних зобов'язань є вина. Аналіз правових норм, в тому числі які закріплені в ГК України та ЦК України, що передбачають притягнення до відповідальності за порушення договірних зобов'язань в сфері інтелектуальної власності і встановлюють відповідні санкції, дозволяє зробити висновок про обов'язковість наявності вини.

Науковці вказують, що законодавець закріпив презумпцію вини у ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». У законі не визначено переліку порушень прав на об'єкти патентного права, а лише вказано, що будь-яке посягання на патентні права, які визначені законом, є порушенням цих прав. Закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» не містить ні переліку порушень, ні визначення понять окремих порушень патентних прав. Порушення патентних прав має місце тоді коли, особа (порушник) здійснює використання винаходу (корисної моделі) без згоди відповідного суб'єкта патентних прав (власника патенту або його правонаступника). Така згода підтверджується договором

(ліцензійний договір, договір про передавання виключних прав тощо) або ліцензією [58, с. 60].

За порушення зобов'язань в сфері інтелектуальної власності, а саме невиконання або неналежного виконання зобов'язання боржником він зобов'язаний відшкодувати кредиторів заподіяні цим збитки. Для притягнення боржника до цивільно-правової відповідальності у формі відшкодування збитків необхідно, щоб ці збитки виникли [65, с. 127].

Відповідно до ст. 21 ЦК України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Відповідно до п. 2-4 ст. 623 України ЦК розмір збитків, завданих порушенням зобов'язання, доказується кредитором. Якщо інше не передбачено законом, іншими нормативно-правовими актами або договором, під час визначення збитків беруться до уваги ринкові ціни, що існували на день задоволення боржником вимоги кредитора, у місці, де зобов'язання має бути виконане.

Відповідно до ст. 432 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутись за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст. 16 ЦК України, якою передбачено загальні способи захисту цивільних прав, що можуть бути застосовані судом.

Згідно ст. 432 ЦК України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

- 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
- 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених в цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності;

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається судом відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

б) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення [10].

Особливістю відповідальності за порушення авторських прав є можливість автора відповідно до ч. 1 ст. 51 Закону України «Про авторське право і суміжні права» обирати способи захисту своїх авторських прав. Спеціальні способи захисту авторських прав передбачені ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Зокрема це може бути :

а) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського права і (або) суміжних прав, з визначенням розміру відшкодування;

б) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і (або) суміжних прав;

в) стягнення із порушника авторського права і (або) суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення;

г) виплату компенсації, що визначається судом як паушальна сума на базі таких елементів, як подвоєна, а у разі умисного порушення - як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права або суміжних прав замість відшкодування збитків або стягнення доходу;

д) заборону опублікування творів, їх виконань чи постановок, випуску примірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, публікацію у пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права і (або) суміжних прав або факт наявності дій, що створюють загрозу порушення цих прав;

е) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів та об'єктів суміжних прав, засобів обходу технічних засобів та про канали розповсюдження [18].

В п. 55 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12. визначено, що за авторсько-правовою системою охорони об'єктів цих прав захист авторам та іншим суб'єктам авторського права (суміжних прав) надається лише проти будь-якого свідомого несанкціонованого використання іншою особою охоронюваного об'єкту (крім передбачених законом випадків вільного використання творів і об'єктів суміжних прав). Тому факт позадоговірного порушення авторських прав вважається встановленим лише у разі доведення автором чи іншим суб'єктом зазначених прав обставин, пов'язаних з копіюванням або запозиченням іншою особою істотних рис твору чи об'єкта суміжного права, що був раніше введений в цивільний оборот, або з незаконним використанням відповідного твору чи об'єкта суміжного права в інший спосіб [33].

Наприклад, приватна організація «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами» звернулася в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ворнер Мьюзик Україна» з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Кафе» 223 380,00 грн компенсації за порушення майнових авторських прав у зв'язку

неправомірним використанням у закладі харчування музичних творів. Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено частково; стягнуто 48 000,00 грн компенсації за порушення виключних майнових авторських прав, в решті позову відмовлено. Відповідач не погодився з такими рішеннями судів попередніх інстанцій, зокрема, посиляючись на те, що суди не врахували наданого йому Всеукраїнською громадською організацією «Агентство охорони прав виконавців» на підставі договору права публічного виконання фонограм спірних музичних творів з виплатою відповідної винагороди.

Касаційний господарський суд Верховного Суду, залишаючи без змін рішення попередніх судових інстанцій, в постанові вказав, що отримання дозволу на використання суміжних прав не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення авторських прав, оскільки під час публічного виконання музики в публічному закладі за допомогою будь-яких пристроїв і процесів відбувається одночасне використання декількох об'єктів прав, зокрема об'єктів авторського права – музичних творів з текстом, об'єктів суміжних прав – виконань музичних творів, фонограм із записом виконань музичних творів. Відповідно до ст. 45 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: особисто, через свого повіреного, через організацію колективного управління. За змістом статей 435, 440, 441, 443 ЦК України, статей 7, 15, 31-33 Закону України «Про авторське право і суміжні права», право на використання твору належить автору або іншій особі, яка одержала відповідне майнове право в установленому порядку (за договором, який відповідає визначеним законом вимогам); використання твору здійснюється лише за згодою автора або особи, якій передано відповідне майнове право (за винятком випадків, вичерпний перелік яких встановлено законом) [32].

Крім відшкодування збитків, ліцензійним договором може бути передбачено сплату неустойки (штрафу, пені). Згідно з ч. 2 ст. 551 ЦК України, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства. Розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі.

Досить цікавим з точки зору судової практики є Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30.08.2021 справа № 925/204/20. Суть справи полягала в тому, що між сторонами ліцензійного договору виник спір з приводу стягнення заборгованості та стягнення неустойки. Позовні вимоги мотивовані порушенням відповідачем зобов'язання щодо порядку і строків розрахунків за виконані позивачем роботи та надані послуги за укладеними договорами. Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний технічний центр», як ліцензіар, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут» як ліцензіат, 10.09.2019 уклали ліцензійний договір згідно з умовами якого ліцензіар надає ліцензіатові невиключну ліцензію (варіант 1), що дає право ліцензіату на використання комп'ютерної програми «iEnergo-S», призначеної для забезпечення автоматизації процесів постачання електричної енергії, в частині обліку та розрахунків із споживачами в обумовлених договором межах та на визначений договором строк, а ліцензіат зобов'язаний виплатити винагороду за користування твору на умовах зазначених в договорі. За цим договором передаються права на використання твору такими способами: здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат. Ліцензіар набуває тільки тих прав, які йому прямо передано згідно з умовами цього договору. Всі права, що не були прямо передані ліцензіату за цим договором, зберігаються за ліцензіаром. Права інтелектуальної власності на твір за цим договором не передаються, і ліцензіат не може претендувати на права інтелектуальної власності на твір, який є предметом цього договору. Після закінчення терміну дії цього договору ліцензіат втрачає всі права, передані

йому за цим договором. Ліцензіат зобов'язаний здійснювати виплати ліцензіару за використання твору (роялті), розмір яких визначається договором або може визначатися нормативно [27]. Періодичні нарахування (роялті) здійснюються ліцензіатом протягом 10 робочих днів, що настають за звітним періодом. Оскільки скаржник (Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут») не довів відсутність своєї вини, то його вимоги не були задоволені. Таким чином, ліцензіар який передав права ліцензіату належним чином виконав свої зобов'язання, а інша сторона порушила строки щодо внесення платежів, які передбачені ліцензійним договором. Кредитор, чії права були порушені звернувся до суду з метою захисту свої порушених прав та стягнув із порушника збитки та неустойку [29].

Тобто відповідно до вимог чинного законодавства сторони в ліцензійному договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд, зокрема передбачити у договорі відповідальність за прострочення виконання зобов'язання в розмірі, який визначено сторонами. Основною метою відповідальності за ліцензійним договором є відновлення порушених прав і законних інтересів потерпілої сторони за рахунок порушника.

Залежно від змісту ліцензійного договору, передбачені у ньому санкції можуть реалізовуватися або самостійно, або лише при одночасному розірванні договору, якщо, однак, ці і деякі інші питання у ліцензійному договорі не вирішені або вирішені недостатньо визначено, необхідно користуватися загальними положеннями цивільного законодавства.

Для застосування до сторони ліцензійного договору такого заходу майнової відповідальності, як відшкодування збитків, має бути доведений факт їх завдання і обґрунтування їх розміру. Доведення цих обставин покладається на ліцензіата або ліцензіара в залежності від того чії права були порушені. Збитки особи, чії права були порушені можуть виражатися у зазнаних ним витратах, наприклад,

пов'язаних з підготовкою використання об'єкта права інтелектуальної власності, у втраті або пошкодженні його майна, відсутності прибутку, на які розраховував кредитор в даному зобов'язанні.

Умовою покладення на автора обов'язку по відшкодуванню збитків є наявність причинного зв'язку між порушеними автором умовами договору і наслідками, що сталися. Обґрунтування даного зв'язку також є обов'язком ліцензіата.

Нарешті, реалізація будь-яких передбачених договором або законом санкцій знаходиться у прямій залежності від наявності у діях сторони ліцензійного договору ознаки протиправності. Іншими словами, основою для застосування санкцій може слугувати лише невиконання або неналежне виконання суб'єктом права інтелектуальної власності обов'язків, які на нього покладені.

Наприклад, на відміну від раніше діючого законодавства, яке хоч якимось конкретизувало випадки відповідальності сторін, ст. 34 Закону України «Про авторське право і суміжні права» встановлює, що сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за авторським договором, зобов'язана відшкодувати збитки, заподіяні іншій стороні, включаючи упущену вигоду.

Вимога про розірвання договору, повернення сплачених коштів однією із сторін договору і застосування інших санкцій може бути заявлена правопорушникові при виконанні ним зобов'язань у невідповідності до умов договору або при недобросовісному виконанні зобов'язань.

Розглянуті вище порушення зобов'язань за ліцензійним договором є найбільш типовими і серйозними порушеннями, які тягнуть за собою застосування передбачених договором або законом санкцій.

Таким чином, основною метою господарсько-правової відповідальності за ліцензійним договором є відновлення порушених прав і законних інтересів потерпілої сторони за рахунок порушника. Захист прав і законних інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності в разі невиконання або неналежного

виконання договірною зобов'язання – це передбачені законом або договором заходи, спрямовані на їх визначення і відновлення, застосування до порушників заходів майнової або іншої відповідальності.

Нормами ЦК України та інших законів передбачено два способи захисту прав інтелектуальної власності суб'єктів договірних відносин: загальні цивільно-правові способи захисту і спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності. Наприклад, особливістю відповідальності за порушення авторських прав є можливість автора обирати способи захисту своїх авторських прав, загальні або спеціальні. Спеціальні способи захисту авторських прав передбачені ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Отже, найбільше значення для правовласника щодо майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності має цивільно-правовий захист виключних майнових прав, бо саме він дозволяє усунути шкідливі наслідки правопорушення, відшкодувати майнову шкоду, яку зазнала особа внаслідок порушення цих прав. Цивільно-правовий захист здійснюється в судовому порядку шляхом подачі позовної заяви до суду із зазначенням сутності порушення, вимог про його припинення та відновлення прав інтелектуальної власності. Поряд з цим суб'єкт чий права порушені може звернутися до уповноваженого державою оргну, в компетенції якого відносяться здійснення заходів щодо захисту майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності

Відповідно до вимог ГК України та ЦК України та спеціальних законі сторони в ліцензійному договорі (а також іншому договорі який передбачає передачу прав на об'єкта права інтелектуальної власності) можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд, зокрема передбачити у договорі відповідальність за прострочення виконання договірною зобов'язання щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в розмірі, який визначено сторонами.

Залежно від змісту ліцензійного договору, передбачені у ньому заходи відповідальності можуть застосовуватися або самостійно, або лише при одночасному розірванні договору, якщо, однак, ці і деякі інші питання у ліцензійному договорі не вирішені або вирішені недостатньо визначено, необхідно користуватися загальними положеннями цивільного законодавства.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Здійснивши дослідження правового регулювання ліцензійних договорів у сфері господарської діяльності на підставі викладеного в випускній кваліфікаційній роботі матеріалу, можна зробити такі висновки:

1. Ліцензійний договір - це самостійний вид договору про оплатне використання майнових прав щодо об'єктів інтелектуальної власності (об'єктів авторського права та суміжних прав, патентного права (права промислової власності), ноу-хау, засобів індивідуалізації товарів, робіт і послуг учасників господарського обороту). За цим договором суб'єкт права, насамперед суб'єкт господарювання, якому належить виключне майнове право на використання об'єктів промислової власності, передає іншому учаснику господарських відносин право на використання майнових прав щодо об'єкта в межах, установлених договором.

Ліцензійний договір має низку ознак, характерних лише для даного виду договору, що це зумовлює необхідність її самостійного правового регулювання. Включення ліцензійного договору в систему цивільного права пояснюється його цивільно-правовим характером (регламентування майнових відносини між юридично рівними суб'єктами, дотримання принципу свободи договору тощо). Проте в переважній більшості стороною або сторонами ліцензійного договору є суб'єкти господарювання та відповідні відносини мають господарсько-правову природу.

При аналізі положень ліцензійного договору необхідно враховувати як положення ЦК України, так і спеціального закону, який регламентує відносини, що виникають в силу укладення ліцензійного договору, який укладено між сторонами, оскільки ЦК України визначає загальні положення щодо всіх об'єктів права інтелектуальної власності, а особливості встановлені спеціальних законах, які визначають умови набуття і використання прав щодо об'єктів інтелектуальної власності.

2. Отже в ст. 1107 ЦК України закріплений невичерпний перелік договорів щодо розпорядження майновими правами об'єктів права інтелектуальної власності. Системно розглядаючи співвідношення понять «ліцензія» та «ліцензійний договір» слід вказати, що ліцензія на використання об'єкта інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного чи іншого цивільно-правового договору, що передбачено статтями 1108 та 1109 ЦК України. Ліцензія на використання майнових прав інтелектуальної власності є частиною ліцензійного договору, про що зазначається у ст. 1109 ЦК України, яка вказує що у ліцензійному договорі має бути вказано вид ліцензії та сфери використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Отже, ліцензія є складовою частиною ліцензійного договору, який передбачає надання майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності та формує основу зміст ліцензійного договору. З огляду на викладене, ліцензію не можна трактувати як самостійний вид договору у сфері розпорядження правами інтелектуальної власності, а є складовою ліцензійного договору незалежно від способу його фіксації.

Наведений в роботі перелік видів договорів в сфері інтелектуальної власності не є вичерпним та дозволяє зробити висновок про наявність різних класифікаційних критеріїв, що дозволяє класифікувати такі договори:

- за видом ліцензій,
- за об'єктом права інтелектуальної власності,
- за особливостями використання даного об'єкту,
- способом набуття права на використання об'єкта права інтелектуальної власності (наприклад, примусова або вільна ліцензія) тощо.

3. Аналізуючи умови ліцензійного договору маємо вказати, що його визначальною умовою є предмет договору. Проте в даному випадку предмет

ліцензійного договору буде охоплювати низку складових, зокрема це об'єкт права інтелектуальної власності майнові права на який передаються ліцензіату, спосіб і порядок його використання.

Таким чином, предметом ліцензійного договору є ліцензія, як різновид дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а об'єктом відповідно винахід, корисна модель, промисловий зразок, об'єкт авторського права чи суміжних прав тощо.

Ліцензійний договір обов'язково має передбачати порядок використання об'єкта інтелектуальної власності, зокрема це може бути сфера застосування (виробнича або невиробнича, торгівля або надання послуг. Проте виходячи із загальних принципів цивільного права сторони при використанні об'єкта інтелектуальної власності за ліцензійним договором мають діяти розумно та добросовісно, не порушуючи прав третіх осіб і моральні засади суспільства.

Сторони ліцензійного договору мають узгодити розмір винагороди або порядок визначення розміру винагороди враховуючи сферу використання об'єкта права інтелектуальної власності, спосіб використання. В договорі має бути передбачено порядок і строки сплати коштів за використання майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони за взаємною згодою погоджують у договорі. Такі умови, які є необхідними для належного виконання зобов'язань за ліцензійним договором, а саме строк та територія не можуть бути віднесені до істотних умов договору, але можуть бути вказані такими сторонами ліцензійного договору. В разі коли сторони не погодили цих умов, будуть діяти загальні положення, які передбачені ЦК України. Також ліцензійний договір може бути безоплатним, якщо інше не передбачено договором або не впливає із положень чинного законодавства.

Ліцензія та ліцензійний договір на використання майнових прав об'єкта права інтелектуальної власності не підлягає державній реєстрації, крім випадків коли така умова бала погодження в ліцензійному договорі. Відсутність державної

реєстрації ліцензійного договору не впливає на його чинність, якщо інше не впливає із змісту самого договору.

4. Укладання ліцензійного договору має бути вигідним як для ліцензіара, так і для ліцензіата, а кожна із сторін договору має діяти добросовісно та не порушувати прав контрагента або вводити його в оману.

Якщо в ліцензійному договорі передбачено обов'язок ліцензіата забезпечувати якість продукції, яка випускається із використанням об'єкта права інтелектуальної власності, то контрагент має надавати ліцензіару можливість контролювати таку якість. Такий контроль передбачає право ліцензіара здійснювати контрольну діяльність самостійно або через залучення третіх осіб. При цьому ліцензіар повинен мати право, а не обов'язок здійснювати такий контроль.

Ліцензіат зобов'язаний звітувати перед ліцензіаром щодо належного виконання зобов'язань, в тому числі щодо розміру ліцензійних платежів та виконання інших зобов'язань, які передбачені договором. Відмова надати звіт може бути підставою для припинення ліцензійного договору або звернення ліцензіара до суду. Незважаючи на безпосередню зацікавленість ліцензіара в максимальному збуті товарів, що виробляються за наданою ним ліцензією, він не може безпосередньо впливати на рівень цін, що встановлюються ліцензіатом на вироблену продукцію. Такий механізм впливу може передбачатися в договорі, який може передбачати гнучке ціноутворення, можливість відстрочення платежів тощо.

5. Основною метою господарсько-правової відповідальності за ліцензійним договором є відновлення порушених прав і законних інтересів потерпілої сторони за рахунок порушника. Захист прав і законних інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності в разі невиконання або неналежного виконання договірною зобов'язання – це передбачені законом або договором заходи,

спрямовані на їх визначення і відновлення, застосування до порушників заходів майнової або іншої відповідальності.

Нормами ЦК України та інших законів передбачено два способи захисту прав інтелектуальної власності суб'єктів договірних відносин: загальні цивільно-правові способи захисту і спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності. Наприклад, особливістю відповідальності за порушення авторських прав є можливість автора обирати способи захисту своїх авторських прав, загальні або спеціальні. Спеціальні способи захисту авторських прав передбачені ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Отже, найбільше значення для правовласника щодо майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності має цивільно-правовий захист виключних майнових прав, бо саме він дозволяє усунути шкідливі наслідки правопорушення, відшкодувати майнову шкоду, яку зазнала особа внаслідок порушення цих прав. Цивільно-правовий захист здійснюється в судовому порядку шляхом подачі позовної заяви до суду із зазначенням сутності порушення, вимог про його припинення та відновлення прав інтелектуальної власності. Поряд з цим суб'єкт чий права порушені може звернутися до уповноваженого державою органу, в компетенції якого відносяться здійснення заходів щодо захисту майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності

Відповідно до вимог ГК України та ЦК України та спеціальних законі сторони в ліцензійному договорі (а також іншому договорі який передбачає передачу прав на об'єкта права інтелектуальної власності) можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд, зокрема передбачити у договорі відповідальність за прострочення виконання договірної зобов'язання щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в розмірі, який визначено сторонами.

Залежно від змісту ліцензійного договору, передбачені у ньому заходи відповідальності можуть застосовуватися або самостійно, або лише при

одночасному розірванні договору, якщо, однак, ці і деякі інші питання у ліцензійному договорі не вирішені або вирішені недостатньо визначено, необхідно користуватися загальними положеннями цивільного законодавства.

З метою удосконалення чинного законодавства України з питань правового регулювання ліцензійних договорів в сфері господарської діяльності пропонується внести наступні **зміни та доповнення** до деяких законодавчих актів України, а саме:

а) викласти ч. 2 ст. 1107 ЦК України в наступній редакції : *«Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій, в тому числі електронній, формі.»*

б) внести зміни до ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» доповнивши абзацом 3 ч. 8 ст. 16 її в такій редакції *«Власник свідоцтва має право здійснювати контроль за правомірністю використання торгової марки, а також має право здійснювати контроль щодо якості товарів або надання послуг що виробляються (надаються) ліцензіатом, якості товарів і послуг ліцензіара»*

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України від 28.06.1996 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-в>. (дата звернення: 17.11.2021).
2. Угода про асоціацію між ЄС та Україною від 27.06.2014 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text. (дата звернення: 17.11.2021).
3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042. (дата звернення: 17.11.2021).
4. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text. (дата звернення: 17.11.2021).
5. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20.12.1996. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_769 (дата звернення 22.11.2021).
6. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.07.1971 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text. (дата звернення: 17.11.2021).
7. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text. (дата звернення: 17.11.2021).
8. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text. (дата звернення: 17.11.2021).
9. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>. (дата звернення: 17.11.2021)..

10. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>. (дата звернення: 17.11.2021).
11. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua>. (дата звернення: 17.11.2021).
12. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12> . (дата звернення: 17.11.2021).
13. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV-ВР URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (дата звернення 01.11.2021) (дата звернення: 17.11.2021).
14. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>. (дата звернення: 17.11.2021).
15. Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності Закон України від 16.06.2020 № 703-IX. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#Text>. (дата звернення: 17.11.2021).
16. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-XII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text>. (дата звернення: 17.11.2021).
17. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України від 15.12.1993р. № 3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text>. (дата звернення: 17.11.2021)..
18. Про авторське право та суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text> . (дата звернення: 17.11.2021).
19. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг : Закон України від 15.12.1993р. № 3689-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>. (дата звернення: 17.11.2021).
20. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм,

- відеограм, комп'ютерних програм, баз даних : Закон України від 23.03.2000 № 1587-III. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1587-14#Text>. (дата звернення: 17.11.2021).
21. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. № 3322-XII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1587-14#Text> (дата звернення: 17.11.2021).
 22. Про правову охорону географічних зазначень : Закон України від 16.06.1999 р. № 752-XIV. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text>. (дата звернення: 17.11.2021).
 23. Про видавничу справу: Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80#Text>. (дата звернення: 17.11.2021).
 24. Про професійних творчих працівників та творчі спілки: Закон України від 07.10.1997 № 554/97-ВР. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80#Text>. URL : (дата звернення: 17.11.2021).
 25. Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012 – 2015 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1269. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1269-2011-%D0%BF#Text>. (дата звернення: 17.11.2021).
 26. Про затвердження порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин: постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 121. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121-2003-%D0%BF#Text>. (дата звернення: 17.11.2021).
 27. Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань: постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 71. URL :

- <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-2003-%D0%BF#Text> (дата звернення: 17.11.2021).
28. Про Національний орган інтелектуальної власності: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2021 № 1267-р. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1267-2020-%D1%80#Text>. (дата звернення: 17.11.2021).
29. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30.08.2021 справа № 925/204/20 URL : <https://reestr.court.gov.ua/Review/100067931>. (дата звернення: 17.11.2021).
30. Постанова Верховного Суду від 18.02.2020 справа № 910/7000/19. URL : <https://reestr.court.gov.ua/Review/87683020> (дата звернення: 17.11.2021).
31. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06.02.2020 у справі № 910/13822/16. URL : <http://reestr.court.gov.ua/Review/87426712>. (дата звернення: 17.11.2021).
32. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30.04.2020 у справі № 921/441/18. URL : <https://reestr.court.gov.ua/Review/89038532>. (дата звернення: 17.11.2021).
33. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text> (дата звернення 22.11.2021).
34. Рекомендації Міністерства економіки України щодо застосування вільних публічних ліцензій на використання об'єктів авторського права і суміжних прав. URL : <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=805c49ed-9f0d-4cb2-b7c4-8befb54c8b6f&title=RekomendatsiiSchodoZastosuvanniaVilnikhPublichnikhLits>

- enziiNaVikoristanniaObktivAvtorskogoPravaISumizhnikhPrav. (дата звернення 22.11.2021).
35. Анісімов К. Браузер-обгортковий ліцензійний договір: сутність та зміст. *Підприємництво, господарство і право*. 2021. № 3. С. 5-12.
36. Байдуж Ю.І., Коханович О.О. Ліцензія та ліцензійний договір як правові форми використання об'єкта права інтелектуальної власності. *Актуальні проблеми цивільного, трудового та господарського права : теорія та практика в сучасних умовах : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 24.11.2017)*. URL : <https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/2558/1/30.pdf>. (дата звернення: 17.11.2021).
37. Бельтюкова Є.М. Правове регулювання наступництва майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України. Автореф. дис. здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2019. 22 с.
38. Бельтюкова Є.М. Правова природа ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2017. Серія ПРАВО. Випуск 47. Том 1. С. 101-103.
39. Вірченко В. Суб'єктний склад відносин інтелектуальної власності. *Теоретичні та прикладні питання економіки*. 2014 № 1. С. 222-235.
40. Воронін Я.Г. Роль патентних тролів у системі патентної охорони права промислової власності. *Часопис Київського університету права*. 2014. № 4. С. 195-198.
41. Головкова О.М. Генезис правової охорони інтелектуальної власності. *Форум права*. 2008. № 1. С. 92-98.
42. Дмитренко В. В. Договори у сфері інтелектуальної власності за законодавством України.

<http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/84/2172/470-8-1?inline=1>

43. Добровольська К. Л. Правове забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні. http://www.dy.nauka.com.ua/pdf/9_2021/75.pdf. (дата звернення: 17.11.2021).
44. Зінич Л. Деякі аспекти участі держави у договірних відносинах щодо використання об'єктів промислової власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2016. № 2. С. 52-58.
45. Зобов'язальне право України : підручник / за ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубевої. Київ : Істина, 2011. 843 с.
46. Жилінкова О. В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном : монографія. К.: Юрінком Інтер, 2018. 280 с.
47. Інтелектуальна власність : підручник для студентів неюридичних факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. Львів: Галицький друкар, 2015. 280 с.
48. Інтелектуальна власність: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / За заг ред канд. юрид. наук, доц. НестерцовоїСобакарь О.В. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 140 с.
49. Інтелектуальна власність : навч. посібник / Остапович Г.М., О.М. Стороженко, Г.В. Уманців, О.В. Фоміна. К. Київ. нац.. торг.-екон. ун-т, 2021 456 с.
50. Іолкін Я. О. До питання істотних умов договорів про передачу прав на торговельну марку. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2012. № 6 (68). С. 39–43.
51. Кирилюк А В. Ліцензійний договір на використання літературних творів (цивільно-правовий аспект). Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса, 2010. 22 с.

52. Коваль І. Ф. Виплата компенсації за неправомірне використання об'єкта інтелектуальної власності: правова природа й умови застосування. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2015. №6. С. 70–78.
53. Коваль І. Ткачук Г. Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2019. № 2. С. 31-38.
54. Кодинець А. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2017. № 2. С.5-13.
55. Можаровська І.М. Субліцензійний договір на використання торгової марки. *Право України*. 2018. №23. С.75-82.
56. Омельченко Г.В. Захист авторського права: поняття та класифікація форм та способів захисту авторського права. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. № 3. С. 51-53.
57. Остапчук М.Я. Особливості суб'єктного складу права інтелектуальної власності. *Часопис Київського університету права*. 2017. № 2. С. 262-266.
58. Панасюк К. Т. Порухення патентних прав. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2019. № 1. С. 57–60.
59. Посібник для суддів з питань інтелектуальної власності / Бенедисюк І.М. та ін. Київ : К.І.С., 2018. 424 с.
60. Семенюк О.С. Ліцензійний договір як одна із форм складних об'єктів інтелектуальної власності. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція*. 2014. № 9–1. С. 134–137.
61. Смородина А. Типові ліцензійні договори за законодавством України : історія і сучасність *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2019. № 3. С. 19-27.
62. Смородина А. Є. Проблеми укладення ліцензійного договору за законодавством України. *Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр.*

- Вип. 87* / редкол.: Г. І. Чанишева (голов. ред.) та ін. Одеса : Гельветика, 2020. С. 158-171.
63. Смородина А. Є. Ліцензійний договір у цивільному праві України. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ, 2021. 286 с.
64. Тімашов В. Юридична відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. *Підприємництво, господарство і право*. 2016. № 2. С. 38-42.
65. Цивільне право : підручник: у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бегова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасиво-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Х. : Право. 2011. Т. 2. 816 с.
66. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, Р. А. Майданика. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 1176 с.
67. Чорна Ж. Л. До питання про істотні умови ліцензійного договору. *Університетські наукові записки*. 2017. № 3. С. 106–116.
68. Яворська О. Управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав. *Підприємництво, господарство і право*. 2016. №7. С. 26-30.
69. Якубівський І.Є. Виникнення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. *Часопис цивілістики*. 2014. № 18. С. 223-228.
<http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8412/Chasopys%20223-228.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (дата звернення: 17.11.2021).
70. Якубівський І. Методологічні засади правового регулювання договірних відносин щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 3. С. 59-63.

71. Ярошевська Т.В. Поняття права промислової власності та його джерела. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2013. № 23. С. 288-291.