

**Жанна Леонтіївна ЧОРНА,**

кандидат юридичних наук, доцент,  
доцент кафедри цивільного права та процесу  
Хмельницького університету управління та права,  
zhannylyu2017@gmail.com

УДК 347.77.043

## **ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОТНІ УМОВИ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ**

*Аналізуються умови ліцензійного договору, які передбачені Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами щодо різних об'єктів права інтелектуальної власності. Особливу увагу приділено істотним умовам договору, оскільки для того, щоб договір вважався укладеним, сторони повинні у належній формі досягти згоди саме за його істотними умовами. Цивільний кодекс України не містить конкретний перелік істотних умов ліцензійного договору, а лише визначає, що в такому договорі повинні 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), 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. Разом з тим, якщо інше не встановлено ліцензійним договором, то вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія. 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. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чин-*



ності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Таким чином, не всі із визначених у Цивільному кодексі умов ліцензійного договору слід вважати істотними. У зв'язку з цим, на нашу думку, існує необхідність чітко визначити, які з умов належать до істотних і обов'язково повинні бути погоджені сторонами, для того, щоб він вважався укладеним і породжував правові наслідки.

**Ключові слова:** ліцензійний договір, істотні умови, об'єкти права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 41 Конституції України [1] кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Цивільний кодекс України (далі — ЦК України) [2] по-новому врегульовує питання, які стосуються розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Найпоширенішим різновидом договорів на використання об'єктів права інтелектуальної власності є ліцензійні договори. У ЦК України відбулося розширення сфери застосування ліцензійного договору. Так, якщо у спеціальному законодавстві про інтелектуальну власність розрізняється авторський договір у сфері авторського права та ліцензійний договір у сфері промислової власності, то ЦК України закріплює універсальну конструкцію ліцензійного договору, яка застосовується як до об'єктів авторського права, так і до об'єктів промислової власності [3, с. 822]. Сама правова регламентація ліцензійного договору є досить детальною, проте на нашу думку, деякі з положень (а це стосується насамперед істотних умов) все ж таки потребують проведення відповідного аналізу та внесення змін до законодавства.

Дослідженням питань укладення та виконання ліцензійного договору займалися такі науковці, як: А. В. Кирилук, В. М. Коссака, В. П. Мироненко, Н. В. Павловська, С. А. Пилипенко, О. Я. Трагнюк, І. Є. Якубівський.

*Метою статті* є дослідження істотних умов ліцензійного договору. Для досягнення зазначеної мети слід вирішити такі завдання: проаналізувати норми ЦК України та інших нормативно-правових актів щодо визначення кола умов ліцензійного договору; з'ясувати, які з визначених умов повинні бути обов'язково погоджені сторонами для того, щоб ліцензійний договір вважався укладеним; внести відповідні доповнення до ЦК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору, до яких належать умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів цього виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.



Науковці поділяють істотні умови ліцензійного договору на дві групи: об'єктивні та суб'єктивні. До об'єктивних істотних умов належать встановлені законом або необхідні для договорів певного виду умови, до суб'єктивних — ті умови, які на вимогу будь-якої сторони повинні бути узгоджені між сторонами [4, с. 252].

Виходячи з цього поділу, до об'єктивних істотних умов, тобто встановлених законом, належать такі: сторони у договорі, предмет договору, вид ліцензії, вартість ліцензії, винагорода, строк чинності договору [5, с. 1009].

Що стосується суб'єктивних істотних умов ліцензійного договору, то серед науковців відсутня єдина точка зору з цього питання. Так, О. В. Дзера до суб'єктивних істотних умов ліцензійного договору відносить такі: вступну частину договору (преамбулу), територію чинності договору, сферу застосування прав, що передаються, субліцензії, правовий захист, розгляд спорів, розірвання договору, у зв'язку з неможливістю виконання, завершення зобов'язальних відносин [6, с. 563].

У свою чергу, В. П. Мироненко суб'єктивними умовами вважає вид ліцензії, розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності та строк чинності договору [7, с. 21].

Виходячи із положень ч. 3 ст. 1109 ЦК України, у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права тощо), 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.

Отже, першою істотною умовою договору є його предмет. У зв'язку з цим, слід звернути увагу, що в ліцензійному договорі слід відізнати предмет і об'єкт.

Що стосується предмета ліцензійного договору, то його можна визначити виходячи із ч. 5 ст. 1109 ЦК України, відповідно до якої предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.

Отже, предметом ліцензійного договору є права на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Щодо об'єкта ліцензійного договору, то ним є нематеріальні блага — твори науки, літератури, мистецтва чи об'єкти права промислової власності. Вони стають об'єктом договору за однієї умови — якщо виражені в такій об'єктивній формі, яка дає можливість відтворювати і розмножувати їх [8, с. 98].

Другою істотною умовою є умова про способи використання об'єкта права інтелектуальної власності. Відповідно до ч. 6 ст. 1109 ЦК України права на використання об'єкта права інтелектуальної влас-



ності та способи його використання, які не визначені в ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані. Тобто використання об'єктів права інтелектуальної власності іншими способами, ніж ті, що зазначені в договорі, вважаються неправомірними.

І. Є. Якубівський, наприклад, вважає, що всі дії з використання твору можуть бути розділені на дві групи:

- 1) дії щодо самого твору як нематеріального об'єкта;
- 2) дії щодо матеріального носія, в якому втілено твір.

Відтак використання твору в першому випадку можна вважати прямим (дії вчиняються безпосередньо щодо твору), у другому — опосередкованим (дії вчиняються щодо матеріального носія, в якому втілено твір) [9, с. 67].

Використання об'єктів патентного права суб'єктами господарювання здійснюється з метою отримання корисних властивостей таких об'єктів у господарській діяльності. Так, відповідно до ч. 3 ст. 156 ГК України [10] використанням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у сфері господарювання є:

1) виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону;

2) застосування способу, що охороняється відповідно до закону, або пропонування його для застосування в Україні за умов, передбачених Цивільним кодексом України;

3) пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється відповідно до закону.

Чинне патентне законодавство України не передбачає такої ознаки об'єкта промислової власності, як здатність приносити позитивний ефект, будь-яку користь. Разом з тим при вирішенні питання про доцільність використання запатентованого рішення позитивний ефект враховується в першу чергу. Зрозуміло, рішення, що не дають позитивного ефекту або не можуть його дати в цей час, просто не будуть використовуватися [11, с. 83–84].

Відповідно ж до ч. 5 ст. 156 ГК України [10] володілець патенту може передавати свої права щодо використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка як вклад у статутний капітал підприємства.

Наступною істотною умовою ліцензійного договору є розмір, порядок і строки виплати винагорода за використання об'єкта права інтелектуальної власності.

ЦК України у ч. 8 ст. 1109 передбачає, що коли в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі повинен бути встановлений максимальний тираж твору.



Отже, плата за ліцензійним договором може визначатися у формі:

1) *фіксованого платежу* (паушального від нім. *pauschal* — взятий загалом). Паушальний платіж — одноразовий платіж, який становить фіксовану суму і не залежить від обсягів виробництва (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об'єкта права інтелектуальної власності [12]. Основною перевагою паушальних платежів як форми виплати ліцензійної винагороди для ліцензіара є поряд з відсутністю необхідності здійснювати контроль за діяльністю ліцензіата отримання протягом короткого часу достатньо великої суми. Іноді за рахунок паушальних платежів ліцензіар також прагне вберегти себе від наслідків дострокового припинення дії (розірвання) ліцензійного договору в разі анулювання патенту на підставі судового рішення [13, с. 103];

2) *періодичних виплат* (рояліті від англ. *royalty* — авторський гонорар). Відповідно до п. 14.1.225 Податкового кодексу України [14] рояліті — будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організації мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау);

3) найбільш поширених — *комбінованих платежів*, які передбачають виплату ліцензіару ліцензіатом первинного сталого платежу до початку виробництва та збуту ліцензійної продукції з подальшою виплатою залишку розрахункової ціни ліцензії у формі рояліті після того, як буде налагоджено виробництво ліцензійної продукції. Таким чином, ліцензіар має можливість отримувати відрахування від реального доходу ліцензіата протягом усього терміну дії ліцензійного договору [13, с. 103]. Відповідно до Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» комбінований платіж — ліцензійний платіж, що включає рояліті та паушальний платіж [12].

На практиці також може передбачатися, що сума договору може складатися із початкової разової плати (паушальний внесок) та з суми інвестицій, за невнесення яких ліцензіат буде нести відповідальність. Як приклад можна навести рішення господарського суду Запорізької області від 6 червня 2013 р. у справі № 908/1311/13 про стягнення суми інвестицій. Так між Особа\_1 (відповідач) та Особа\_2 (позивач) укладений ліцензійний договір, за умовами якого Ліцензіар (Особа\_2) зобов'язується надати Ліцензіату (Особа\_1) для здійснення ним підприємницької діяльності на території України за винагороду й на



визначений у цьому договорі термін, комплекс прав згідно зі стандартами ведення бізнесу ліцензіара. Пунктом 6.1 договору передбачено, що ціна договору складається з початкової разової плати (паушальний внесок) та з суми інвестицій. Оскільки відповідач не надав суду доказів про виконання зобов'язань, керуючись ст.ст. 44, 49, 82–88 ГПК України, суд вирішив позов задовольнити повністю [15].

Слід також зазначити, що на сьогодні в Україні згідно з національними стандартами існує розділення виплат ліцензійної винагороди на роялті, паушальний та комбінований платіж, проте згідно з обліком (бухгалтерським та податковим) подібних поділів не існує: всі виплати винагород об'єднані єдиним поняттям — роялті. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. встановлено розмір, порядок та умови виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконаць [16] та «Мінімальні ставки винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» [17].

Крім цього, оплата за ліцензійним договором повинна бути здійснена у строк, визначений договором, або виходячи із вимог, встановлених чинним законодавством. Так, у справі № 10/177-09-4777 ліцензіат просив суд відмовити в задоволенні позову ліцензіара про стягнення з ліцензіата винагороди за ліцензійним договором, з посиленням при цьому на те, що в договорі не встановлено конкретного строку виконання відповідачем свого зобов'язання щодо оплати винагороди позивачу, як на одну з підстав визнання договору недійсним. Проте суд не задовольнив це прохання, керуючись тим, що за договором ліцензіат повинен був перерахувати суму роялті (винагороди за використання об'єкта інтелектуальної власності) після поставки ліцензіаром продукції, передача якої передбачена договором. Так як поставка продукції відбулась, вимогу про виконання зобов'язання було надіслано, а оплату не було здійснено, Господарський суд Одеської області задовольнив позов ліцензіара про стягнення винагороди за ліцензійним договором [18].

Наступною умовою ліцензійного договору є вид ліцензії, оскільки нею визначається обсяг прав, що передається. Відповідно до ч. 3 ст. 1108 ЦК України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Так, відповідно до ч. 4 ст. 1109 ЦК України вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. Тобто ліцензійний договір, як правило, 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 в зазначеній сфері.

Ще однією умовою ліцензійного договору є територія, на яку поширюються повноваження щодо використання об'єкта права інтелектуальної власності. Порушенням буде визнаватися використання прав



інтелектуальної власності поза межами визначеної території, що повинно бути підтверджено відповідними доказами. Так, ліцензійним договором № 16–01/09/2013 було передбачено майнове право (невиключну ліцензію) на публічне виконання музичних творів, що входять до каталогу «Інформація\_1» на території визначених закладів (магазинів). Фіксація використання музичних творів у магазині, якого не було в переліку торгових точок, де було дозволено використання цих творів, стала підставою подання позову проти ліцензіата про стягнення компенсації за порушення виключних майнових авторських прав, який було задоволено судом першої інстанції. Проте Київський апеляційний суд міста Києва скасував це рішення постановою від 2 липня 2014 р. на тій підставі, що позивачем не було надано докази щодо місцезнаходження магазину, дати і часу відеозйомки, об'єкта зйомки, джерела звуку, тобто використання музичного твору саме в тому магазині, що не включений до відповідного переліку. Тобто позивачем не було доведено ті обставини, на які він посилався як на підставу своїх вимог [19].

Наступною умовою є строк, на який передається право на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 1110 ЦК України 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.

Отже, ч.ч. 1 та 3 ст. 1110 ЦК України передбачає два випадки можливості обумовлення строку дії ліцензійного договору, якщо сторони не обумовили цей строк:

1) строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, не більший за 5 років;

2) строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, перевищує 5 років [5, с. 1011].

Слід зазначити, що під час визначення строку дії ліцензійного договору щодо об'єктів права промислової власності враховують наявність патентного захисту; умови договору про передачу удосконалень; умови конкурентних пропозицій; умови платежів за передбачуваним договором; можливий строк морального старіння переданої розробки; можливості партнерів щодо строків поставок технічної документації, спеціального устаткування, монтажу і налагодження; час, необхідний для освоєння ліцензійної продукції; зацікавленість ліцензіата в більш короткому строку дії договору при комбінованих платежах [5, с. 1011].

Разом з тим не всі з вказаних умов обов'язково повинні бути включені в ліцензійний договір, щоб він вважався укладеним. Річ у тім, що ст.ст. 1109, 1110 ЦК України містять низку диспозитивних норм, які розраховані на випадки, коли сторони в ліцензійному договорі не погодили умов щодо виду ліцензії, території та строку, на які надаються права [20, с. 159]. Також при укладенні ліцензійних дого-



ворів необхідно враховувати вимоги спеціального законодавства, які можуть містити істотні умови договорів щодо тих чи інших об'єктів права інтелектуальної власності.

Таким чином:

1) що стосується виду ліцензії, вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено цим договором (презумпція невиключної ліцензії — ч. 4 ст. 1109 ЦК України);

2) 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 (ч. 7 ст. 1109 ЦК України);

3) 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 (ч.ч. 1, 3 ст. 1110 ЦК України).

Окремими актами встановлені вимоги щодо обов'язкових елементів змісту таких договорів.

У п. 2.3.2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) [21] передбачено, що в ліцензійному договорі повинні бути вказані його сторони, предмет, номер патенту, назва винаходу (корисної моделі), обсяг прав, що передаються, вид ліцензії (виключна або невиключна), строк дії ліцензійного договору, територія його дії, місцезнаходження (місце проживання) сторін. На нашу думку, таке положення не збільшує перелік істотних умов порівняно із приписами ЦК України. Отже, відсутність у договорі таких умов, як вид ліцензії, строк чи територія її дії, не впливатиме на статус такого договору, як укладеного.

Відповідно до п. 2.3.2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг [22] ліцензійний договір повинен містити також умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Виходячи з цього аналізу, вважаємо за доцільне доповнити ст. 1109 ЦК України частину 8 та викласти у такій редакції: «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». Відповідно частини восьму та дев'яту вважати частинами дев'ятою та десятою.



**Список використаних джерел**

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356.
3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. В. М. Коссака. К. : Істина, 2004. 976 с.
4. Цивільне право України : у 2 кн. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. 2-е вид. К. : Юрінком Інтер, 2005. 736 с.
5. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. вид. 3-є. Х. : Одиссей, 2006. 1200 с.
6. Зобов'язальне право: теорія і практика / О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова, В. В. Луць [та ін.] ; за ред. О. В. Дзери. К. : Юрінком Інтер, 1998. 912 с.
7. Право інтелектуальної власності: схеми та роз'яснення / О. В. Ієвіня, В. П. Мироненко, Н. В. Павловська, С. А. Пилипенко. К. : КНТ, 2007. 261 с.
8. *Кирилюк А. В.* Особливості ліцензійного договору на використання об'єктів інтелектуальної власності // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 43. Одеса : Юридична література, 2008. С. 98–104.
9. *Якубівський І. Є.* Використання твору в авторському праві України // Право та інновації. 2015. № 4 (12). С. 65–71.
10. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
11. Порівняльне патентне право і захист комерційної таємниці / уклад. О. Я. Трагнюк. Х. : Міленіум, 2010. 214 с.
12. Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» : постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 1185 // Офіційний вісник України. 2007. № 75. Ст. 2792.
13. *Ходаківський Є. І. Якобчук В. П., Литвинчук І. А.* Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти. К. : Центр учбової літератури, 2014. 276 с.
14. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13–14, № 15–16, № 17. Ст. 112.
15. Рішення Господарського суду Запорізької області 06.06.2013 р. у справі № 908/1311/13 за позовом Приватного підприємця Особа\_1 до ТзОВ «Солі-Плюс» та ТзОВ «Апельмон» про стягнення суми інвестицій в розмірі 100 000,00 грн / Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL : <https://goo.gl/AjYmby>.
16. 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 р. № 71 // Офіційний вісник України. 2003. № 4. Ст. 128.
17. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав : постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 72 // Офіційний вісник України. 2003. № 4. Ст. 129.
18. Рішення Господарського суду Одеської області від 13.01.2010 р. у справі № 10/177-09-4777 за позовом ТзОВ «Мрія» до ТзОВ «Винкон-



- церн» про стягнення 116 996,33 грн / Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL : <https://goo.gl/UrX51w>.
19. Захарчук І. Особливості укладення ліцензійного договору / ТОВ «Голд-марк». URL : <https://goo.gl/yGE97W>.
  20. Коссаk В. М., Якубівський І. Є. Право інтелектуальної власності. К. : Істина, 2007. 208 с.
  21. Інструкція про надання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу прав власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) : затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. № 521 // Офіційний вісник України. 2001. № 31. Стор. 377.
  22. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг : затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 № 576 // Офіційний вісник України. 2001. № 34. Стор. 376.

Надійшла до редакції 03.06.2017

#### **Черная Ж. А. К вопросу о существенных условиях лицензионного договора**

*Анализируются условия лицензионного договора, которые предусмотрены Гражданским кодексом Украины и другими нормативно-правовыми актами относительно разных объектов права интеллектуальной собственности. Особенное внимание уделено существенным условиям договора, поскольку для того, чтобы договор считался заключенным, стороны должны в надлежащей форме достичь согласия именно по его существенным условиям. Гражданский кодекс Украины не содержит конкретный перечень существенных условий лицензионного договора, а лишь определяет, что в таком договоре должны быть определены вид лицензии, сфера использования объекта права интеллектуальной собственности (конкретные права, которые предоставляются по договору, способы использования определенного объекта, территория и срок, на которые предоставляются права), размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения за использование объекта права интеллектуальной собственности, а также другие условия, которые стороны считают целесообразным включить в договор. Вместе с тем, если другое не установлено лицензионным договором, то считается, что по лицензионному договору предоставляется неисключительная лицензия. В случае отсутствия в лицензионном договоре условия о территории, на которую распространяются данные права на использование объекта права интеллектуальной собственности, действие лицензии распространяется на территорию Украины. В случае отсутствия в лицензионном договоре условия о сроке договора он считается заключенным на срок, что остался до истечения срока действия исключительного имущественного права на указанный в договоре объект права интеллектуальной собственности, но не больше, чем на пять лет. Таким образом, не все из перечисленных в Гражданском кодексе условий лицензионного договора следует считать существенными. В связи с этим, по нашему мнению, существует необходимость четко определить, какие из условий относятся к существенным и обязательно должны быть*



согласованны сторонами, для того, чтобы он считался заключенным и порождал правовые последствия.

**Ключевые слова:** лицензионный договор, существенные условия, объекты права интеллектуальной собственности.

### **Chorna, Z. L. To the Question of Essential Conditions of the License Contract**

*Conditions of the license contract which are provided by the Civil code of Ukraine and other normative legal acts of rather different objects of intellectual property right are analyzed in the article. The special attention is paid to essential terms of the contract as in order that the contract is to be considered as concluded, the parties have to reach a consent in due form on its essential conditions. The civil code of Ukraine does not contain a concrete list of essential conditions of the license contract, and only defines that in such contract have to be defined a type of the license, the sphere of use of an object of intellectual property right (the concrete rights which are granted under the contract ways of use of a certain object, the territory and term on which the rights are granted), the size, an order and terms of payment of remuneration for use of an object of intellectual property right, and also other conditions which the parties consider it expedient to include in the contract. At the same time, if another is not established by the license contract, then it is considered that under the license contract the non-exclusive license is provided. In case of absence in the license contract of a condition on the territory to which these granted rights to use an object of intellectual property right action of the license extends to the territory of Ukraine. In case of absence in the license contract of a condition on contract term it is considered as concluded for the term that remained before expiration of an exclusive law of estate on the object of intellectual property right specified in the contract, but it is no more than for five years. Thus, not everything from the conditions of the license contract listed in the Civil Code should be considered essential. In this regard, in our opinion, there is a need to accurately define what of conditions shall be treated essential and have to be surely coordinated by the parties in order that it was considered as concluded and generate legal consequences.*

**Keywords:** license contract, essential conditions, objects of intellectual property right.

