



Ольга БРАТКОВА

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень»
для аспірантів 2 року навчання
(спеціальності «I2 Медицина, II Стоматологія, I3 Педіатрія,
I9 Громадське здоров'я, E1 Біологія та біохімія, C4 Психологія»)
на 2025 – 2026 навчальний рік

Тема 1. Система захисту авторських і суміжних прав її призначення та основні завдання.

Тема 2. Передача прав на використання винаходу. Види ліцензій. Секрети виробництва (ноу-хау).

ТЕМА: СИСТЕМА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Оволодіти знаннями з питань авторського права, а також об'єктів та суб'єктів авторських відносин.

ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

1. Умови надання правової охорони суб'єктам інтелектуальної власності.
2. Права та обов'язки власників охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності.
3. Системи захисту прав інтелектуальної власності.
4. Умови виникнення та здійснення авторського права.

ЗАВДАННЯ:

1. Ознайомитись з поняттями авторське право та об'єкт авторського права.
2. Занести до протокольного зошиту основні положення прав одержання патенту та здійснення авторського права.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Антонов В.М. Право інтелектуальної власності в Україні. – Київ: Юрінком Інтер, 2000. – С.115-126.
2. Бондаренко С.М. Система захисту авторського права і суміжних прав в Україні // Національна безпека і охорона. – 2001. - №10. – С. 55-71.
3. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993р.
4. Кравченко О.А., Подоляка С.М. Система органів правління в сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність. – 2004. - №1. – С. 13-18.

5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положення про Державний департамент інтелектуальної власності” від 20.06.2000р., №997.

6. Указ президента України “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” від 27.03.2001р., №285.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час заняття аспіранти отримують у викладача методичну розробку по темі, розбирають питання теоретичної підготовки, самостійно працюють над основними положеннями теми та заносять їх у протокольний зошит.

На сьогоднішній день ведеться активна робота по приведенню законодавства України в сфері інтелектуальної власності у відповідність до вимог Угоди **ТРИПС (про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності)**.

Питання узгодження національного законодавства з нормами міжнародних угод в рамках СОТ (Світова Організація Торгівлі) визнається одним з найактуальніших в сьогоднішній економічній політиці, широко обговорюється та аналізується.

Ще нещодавно незадовільний захист авторських та суміжних прав визнавався найбільшою перешкодою на шляху України до СОТ. Було прийнято кілька законів, які стали значним кроком у наближенні українського законодавства до міжнародних норм у сфері захисту авторського права. Проте залишився цілий ряд невирішених питань щодо підвищення ефективності захисту прав інтелектуальної власності, зокрема у сфері авторського права та суміжних прав. Зараз на порядку денному стоїть обговорення і прийняття кількох законопроектів, що мають продовжити адаптування міжнародних стандартів у сфері інтелектуальної власності в правовій системі України. Три з цих законопроектів мають на меті посилити захист авторських та суміжних прав, зокрема запровадити деякі запобіжні заходи щодо порушення прав іноземних виробників.

Мета нашого аналізу - з'ясувати, які зміни передбачають ці законопроекти, а також визначити економічні та соціальні наслідки у разі прийняття цих законопроектів. Крім того, у методичній розробці буде подано інформацію про ситуацію в Україні у сфері інтелектуальної власності, економічні обґрунтування захисту прав ІВ (інтелектуальна власність), різні форми захисту ІВ.

1. Інтелектуальна власність та економічне обґрунтування її захисту

1.1. *Право інтелектуальної власності*

Відповідно до визначення, прийнятого СОТ, *права інтелектуальної власності* - це права, що надаються особам на результати їхньої інтелектуальної праці (*creations of their mind*).

Об'єктом інтелектуальної власності в світовій практиці вважаються набуті знання чи інформація, витвір мистецтва та літератури, винахід, суттєве вдосконалення процесу чи продукту, все що є результатом творчої, науково-дослідницької та винахідницької діяльності й надає його автору економічні, соціальні чи моральні переваги.

Таким чином, до інтелектуальної власності не може належати інформація чи знання, що не є результатом творчої чи наукової діяльності, а набуте в якийсь інший спосіб. Це обмеження також зафіксоване і в українському законодавстві. Сюди відносяться: загальна інформація, що має характер новин, інформація для загального користування (наприклад, законодавчі акти), загальновідомі поняття тощо.

Зупинимося на визначенні деяких термінів:

автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір;

винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;

винахідник – людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель);

власник інформації – фізична або юридична особа, якій належить право власності на інформацію;

патент (патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель);

В економічній теорії, права інтелектуальної власності поділяються на дві категорії, що мають різні форми захисту. СОТ надає наступне їх визначення (www.wto.org):

Авторське право та права, пов'язані з авторським правом.

Права авторів літературних та художніх творів, таких як книги та деякі інші письмові твори, музичні композиції, картини, скульптура, комп'ютерні програми та фільми, захищаються авторським правом.

Також захищаються авторським правом та пов'язаними з ним правами - *суміжними правами* – права виконавців (наприклад, акторів, співаків та музикантів), виробники фонограм (музичних записів) та трансляційних організацій. Головна соціальна мета захисту авторського права - це підтримати та винагородити творчу діяльність.

Промислова власність.

Як правило, промислова інтелектуальна власність поділяється на дві категорії:

• **Перша категорія** може бути охарактеризована як **захист розпізнавальних знаків**, зокрема торговельних марок (що відрізняють товари чи послуги різних виробників) та географічних вказівок (що вказують на географічне місце походження товару, яке визначає якості цього товару).

Захист таких розпізнавальних знаків має на меті підтримувати та стимулювати чесну конкуренцію, і захищати споживачів, надаючи їм змогу робити свідомий вибір між різноманітними товарами та послугами. Цей захист має тривати **постійно**, щоб певний знак був дійсно розпізнавальним.

• **Друга категорія** промислової власності підлягає захисту передусім для того, щоб стимулювати інновації, дизайн та створення нових технологій. До неї належать **винаходи** (що захищаються патентами), **промисловий дизайн** (або промислові зразки, як зазначено в українському законодавстві), та **торгові секрети** (нерозкрита інформація).

Соціальна мета захисту цієї категорії власності – забезпечити захист результатів інвестицій в *розвиток нових технологій*, таким чином надаючи стимули та засоби фінансування дослідницької діяльності.

Ефективний захист інтелектуальної власності також сприяє передачі технологій у формі прямих іноземних інвестицій, спільних підприємств та ліцензій. Цей захист, як правило, надається на **визначений і обмежений період часу**.

1. Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору.

За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

Це положення застосовується також у разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора.

2. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

3. Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів:

- латинська літера "с", обведена колом ©;
- ім'я особи, яка має авторське право;
- рік першої публікації твору.

Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору.

4. Якщо твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом (за винятком випадку, коли псевдонім однозначно ідентифікує автора), видавець твору (його ім'я чи назва мають бути зазначені на творі) вважається представником автора і має право захищати права останнього. Це положення діє до того часу, поки автор твору не розкриє своє ім'я і не заявить про своє авторство.

5. Суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

Про реєстрацію авторського права на твір Установою видається свідоцтво. За видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти від сплати якого перераховуються до Державного бюджету України.

Розмір і порядок сплати державного мита за видачу свідоцтва визначаються законодавством.

Розрізняють *майнові* та *немайнові* права інтелектуальної власності:

Майнові права передбачають право винахідника чи творця повністю розпоряджатися результатом своєї інтелектуальної діяльності та обмежити доступ до них інших користувачів, щоб мати змогу отримувати економічний зиск від результатів своєї діяльності. Ці права, як і будь-які інші права приватної власності, передбачають повне володіння, користування та розпорядження об'єктом власності. Захист майнових прав ІВ, на відміну від немайнових, мають обмежений період дії.

Немайнові права (*moral rights*) надають творцю право вимагати визнання свого авторства, згадувати своє ім'я при використанні його твору та оскаржувати будь-які дії по відношенню до його твору, якщо вони завдають шкоди репутації автора. Немайнові права ІВ не мають обмеженого терміну дії.

Таким чином, захист ІВ має значення для розвитку наступних *сфер діяльності*:

- творчих (мистецтво, література)
- високотехнологічних та конкурентних галузей (де якість товару, функціональні характеристики та дизайн надають конкурентні переваги).

Важливо зазначити, з метою збалансування правомірних інтересів власників прав та споживачів до ексклюзивних майнових прав інтелектуальної власності можуть застосовуватися ряд обмежень і винятків, такі як обмежений термін дії майнових прав ІВ або викуп державою майнових прав у власника тощо.

1.2. Економічне обґрунтування захисту інтелектуальної власності

Важливість захисту інтелектуальної власності для сучасної інноваційної економіки

Ідеї та знання стають все важливішою частиною торгівлі. Більша частина вартості нових високотехнологічних продуктів залежить від значного обсягу винахідництва, інновацій, дослідження, дизайну та тестування. Така продукція, як фільми, музичні записи, книги, комп'ютерні програми та on-line послуги продаються завдяки **інформації та змісту**, які вони вміщують, а не за рахунок **матеріалу** з якого вони вироблені.

Багато продукції, що вважалася низько технологічною, або проміжні товари мають тепер значно більшу частку винаходу та дизайну в своїй вартості, наприклад, трендові товари або нові сорти рослин.

Таким чином, розвиток багатьох галузей економіки залежить від обсягу інноваційної діяльності в ній. Знання, отримані в результаті інноваційних пошуків, дають змогу фірмам набути конкурентних переваг на ринку, тобто збільшити свої доходи за рахунок підвищення якості продукції або за рахунок зменшення витрат виробництва. В той же час споживачі отримують змогу придбати продукцію вищої якості і часто за нижчою ціною.

Так само, можливість отримати доход від літературних творів чи записів музичних творів сприяє активнішій творчій діяльності, розкриттю творчого потенціалу в країні, пропаганді національної культури і разом з тим збільшує можливість громадян користуватися перевагами від споживання культурних цінностей.

Недостатній рівень захисту прав інтелектуальної власності перешкоджає винахідникам та творцям отримувати достатню економічну вигоду від результатів своєї творчої діяльності, яка б належним чином компенсувала затрати на цю діяльність та забезпечила винагороду, достатню, щоб зацікавити винахідника в результатах своєї праці.

Інтелектуальна власність як об'єкт економічної діяльності

Об'єкти ІВ відрізняються від інших об'єктів економічної діяльності і тому вимагають особливого підходу до захисту прав власності на ці об'єкти.

Особливістю об'єкту ІВ як економічного товару є те, що його можна охарактеризувати як громадське благо, за такими ознаками:

- **неконкурентний** (Nicholson [1992]): споживання додаткової одиниці товару не збільшує граничних витрат на його виробництво;
- **не виключний** (Nicholson [1992]): важко або неможливо виключити додаткових індивідуумів від споживання даного товару.

Наявність цих характеристик означає, що винахід чи літературний твір можна легко скопіювати і пропонувати його до споживання так само вільно, як і оригінал, та заробляти на ньому. Затрати чи доходи автора при цьому не змінюються. Отже, вільний доступ до результату інтелектуальної власності дає найбільшу суспільну вигоду, бо сприяє його більшому поширенню та більшому задоволенню суспільної потреби в ньому.

Водночас ринок творів інтелектуальної діяльності володіє ознаками, властивими ринкам громадських благ (Arrow [1962]):

- **спадні середні витрати**: витрати на отримання результатів творчої діяльності є, як правило, фіксованими і збільшення доходу із зростанням об'єму комерційної реалізації цих результатів приводить до спадних середніх витрат; це свідчить про те, що **монопольна власність** на результати творчої діяльності дає можливість відшкодувати витрати і отримати найбільший прибуток;
- **невизначеність**: в творчій та пошуковій діяльності завжди присутній додатковий елемент невизначеності, який робить інвестиції в подібну діяльність більш ризикованими і тому вимагає більшого очікуваного прибутку від неї.

Зазначені ознаки свідчать про неспроможність функціонування конкурентних ринків творів інтелектуальної діяльності. Це означає, що ринок результатів інтелектуальної діяльності (і водночас сама інтелектуальна діяльність) може існувати лише за умов втручання держави, іншими словами, встановлення монополії на об'єкти ІВ. Патенти та інші форми захисту ІВ дають можливість творцям та винахідникам заборонити або обмежити комерційне використання своїх творів, що гарантує авторам отримання економічної вигоди від своєї творчої діяльності та стимулює, таким чином, творчу та інноваційну діяльність.

Відсутність належного захисту ІВ може бути серйозним обмеженням для міжнародної торгівлі (і діяти так само, як тарифи та квоти), оскільки іноземні виробники не зацікавлені продавати свою продукцію чи розміщати своє виробництво там, де вони можуть зазнати збитків від незаконного використання своїх наукових та технологічних досягнень. Недостатній рівень захисту ІВ перешкоджає високотехнологічному експорту та прямим іноземним інвестиціям.

З іншого боку, у випадку забезпечення захисту прав ІВ значно обмежується загальний доступ до творів та винаходів, і знижується суспільна вигода від їхнього використання. Коли ускладнюється доступ до життєво необхідних товарів для незахищених верств населення (наприклад, проблема дорогих лікувальних препаратів у відсталих країнах) доцільність загальноприйнятих норм захисту ІВ ставиться під сумнів. Ефект суттєвого обмеження доступу до певних товарів із введенням захисту ІВ є найбільш імовірним для економік, які не мають конкурентних переваг в тій чи іншій галузі, в якій існує захист ІВ.

Слід також зазначити, що додатковий захист ІВ є певною формою державного протекціонізму, який, порушує принципи економічної ефективності, що виконуються за умов конкурентного ринку. В деяких випадках надмірний і необґрунтований захист ІВ може викликати зворотній ефект і стати причиною обмеження міжнародної торгівлі та неефективного надмірного інвестування в творчу та інноваційну діяльність.

Беручи до уваги, з одного боку, необхідність захисту ІВ та, з іншого, можливість виникнення негативних ефектів від необґрунтованого захисту ІВ, очевидною є потреба в компромісі між економічною ефективністю та стимулами до інтелектуальної діяльності, які підтримує захист ІВ. В зв'язку з цим постає безліч додаткових питань щодо рівня оптимального захисту ІВ. Як правило, при визначенні оптимальних параметрів захисту ІВ порівнюються статичні ефекти (економічна ефективність) та динамічні ефекти (створення стимулів до економічного розвитку), короткострокові та довгострокові переваги.

При визначенні оптимального рівня захисту ІВ необхідно враховувати такі показники:

- суспільний добробут (забезпечення прав ІВ не повинно бути перешкодою до задоволення життєво необхідних потреб населення: важливо підтримувати баланс між економічною вигодою виробників та задоволенням потреб споживачів);
- економічна ефективність (ефективне розміщення ресурсів: треба зважити доцільність використання ресурсів з точки зору задоволення суспільних потреб);
- розвиток творчої та інноваційної діяльності;
- сприяння міжнародній торгівлі та прямим іноземним інвестиціям;
- сприяння поширенню та міжнародному обміну технологіями.

В результаті такого аналізу прийнято **загальні стандарти захисту ІВ:**

- немайнові права ІВ забезпечуються безперервно;
- майнові права мають обмежений період захисту, після якого надається вільний доступ до об'єктів ІВ;

- вводяться деякі обмеження до захисту майнових прав, якщо він порушує зазначені критерії оптимальності захисту ІВ.

У разі відсутності ефективної системи захисту відбуватиметься занепад і відставання в високотехнологічних галузях економіки і гальмуватиметься економічний розвиток. Держава має подбати про захист національної інтелектуальної власності на своїй території та за кордоном.

Захист ІВ є симетричним: щоб забезпечити захист своєї ІВ за кордоном, держава має гарантувати такий же рівень захисту для іноземців на своїй території. З метою узгодження законодавчих норм у сфері ІВ та забезпечення симетричного захисту ІВ укладаються міжнародні угоди про інтелектуальну власність. Найважливішою такою угодою на даний момент є багатостороння Угода ТРІПС, укладена членами СОТ в 1995 році у результаті Уругвайського раунду.

Авторське право та суміжні права як окрема форма захисту ІВ

Варто детальніше зупинитися на розгляді особливостей авторських та суміжних правах, оскільки вони є предметом подальшого аналізу.

Як вже зазначалося, авторське право, як і патенти, є однією з найважливіших форм захисту ІВ. Проте для авторського права не передбачено офіційної реєстрації. Авторське право виникає відразу, як тільки було створено об'єкт авторського права та зафіксовано в якій-небудь фізичній формі, наприклад, на папері, на кіноплівці, зроблено звуковий запис чи поміщено в *Internet*.

Авторське право захищає літературні твори (прозу, поезію, комп'ютерні коди), а також музичні твори чи твори образотворчого мистецтва.

Авторське право, як і інші форми захисту, захищає творців інтелектуальної власності від незаконного копіювання та допомагає їм отримати економічну вигоду від їхніх творів. Незаконне копіювання завдає значної шкоди авторам книг, фільмів та музики, оскільки перешкоджатиме авторам отримувати доходи за їхню діяльність та утримує їх від подальшого інвестування в творчу діяльність, що може навіть підірвати розвиток тієї чи іншої сфери творчої діяльності. Найбільшої шкоди зазнають, як правило, музична індустрія, відео індустрія та комп'ютерне програмування.

Проте існують винятки, за яких незаконне копіювання не завдає шкоди авторам творів:

- деякі особи не купували б оригінали, навіть якщо неможливо зробити копію;
- ефект виявлення: незаконні копії можуть привернути загальну увагу до оригіналів, що веде до зростання об'єму продажу;
- ефект мережі: якщо покупці цінують продукт вище, в залежності від зростання кількості інших споживачів того самого продукту, власник авторського права може назначити вищу ціну на оригінал продукту, коли йому відомо про поширення незаконних копій;
- непряме володіння: коли автор знає, що його твори можуть стати об'єктом незаконного копіювання, він може назначити вищу ціну оригіналу; інша форма непрямого володіння – це коли власникам авторських прав сплачують через деякі види податків (наприклад, контрольні марки). Якщо незаконне копіювання набуває значних масштабів, як це спостерігається в перехідних економіках та економіках, що розвиваються, то авторське право вимагає посиленого захисту з боку держави.

ТЕМА 2: ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ ВІНАХОДУ. ВИДИ ЛІЦЕНЗІЙ. СЕКРЕТИ ВИРОБНИЦТВА (НОУ-ХАУ)

МЕТА ЗАНЯТТЯ: оволодіти знаннями про використання ліцензійної угоди як механізму передачі прав власника патенту на винахід іншій особі.

ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

1. Поняття про ліцензійну угоду та її значення.
2. Види ліцензійних угод.
3. Поняття про повну, виключну, невиключну, відкриту та примусову ліцензію.
4. Вимоги до укладання ліцензійної угоди.
5. Документи, необхідні для укладання ліцензійного договору.

ЗАВДАННЯ:

1. Ознайомитися з основними поняттями про ліцензійну угоду та її використання для передачі прав власності патенту іншій особі.
2. Засвоїти особливості та правові наслідки укладання різних видів ліцензійних договорів.
3. Оволодіти методикою укладання ліцензійної угоди.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Сусліков Л.М., Дьордяй В.С. Патентознавство. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.
2. Указ Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27.03.2001 р., № 285.
3. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р.
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про Державний департамент інтелектуальної власності» від 20.06.2000 р.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час заняття студенти засвоюють питання теоретичної підготовки, заносять основні положення в протокольний зошит та оволодівають методикою укладання ліцензійної угоди.

Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок надає патент. В сучасних умовах найбільш поширеною правового формою використання об'єктів інтелектуальної власності є **ліцензійна угода (договір) – ліцензія** за допомогою якої власник патенту на винахід може передати права на використання винаходу іншій особі чи установі.

Ліцензійний договір – це двостороння угода, за якою сторона, що володіє виключним правом на використання винаходу (**ліцензіар**), надає іншій стороні (**ліцензіату**) дозвіл (ліцензію) на використання винаходу, а ліцензіат зобов'язується сплачувати ліцензіару платежі та здійснювати інші дії, що передбачені договором.

За ліцензійним договором сторона, що має право власності (виключне право) на об'єкт інтелектуальної власності (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на право використання відповідного об'єкта інтелектуальної власності.

Розрізняють патентні та безпатентні ліцензії. Патентними визнаються ліцензії, об'єкти яких захищені охоронними документами. Безпатентними є ті ліцензії, об'єкти яких не мають патентної охорони.

В залежності від обсягів прав, що передаються за ліцензійним договором від ліцензіара ліцензіату, всі **ліцензії** поділяються на наступні **види** (табл.1):

- повна ліцензія;
- виключна (виняткова) ліцензія;
- не виключна (невиняткова) або проста ліцензія;
- відкрита ліцензія;
- примусова ліцензія.

Таблиця 1

**Обсяги прав що отримує ліцензіат і втрачає ліцензіар
в залежності від види ліцензійної угоди**

Вид ліцензії	Права які набуває ліцензіат	Права які втрачає ліцензіар
Повна ліцензія	- набуває повне право на використання інновації на строк чинності договору	- втрачає всі права на використання винаходу на строк чинності ліцензії; - є лише номінальним патентовласником
Виключна ліцензія	- отримує право на використання інновації на певних умовах (обмеження території, кількості продукції, ліміту ціни, строку використання, видом використання патенту: виробництво, продаж, субліцензування).	- позбавляється прав переданих ліцензіату; - зберігає право надавати ліцензії іншим особам але на інших умовах, які не торкаються прав ліцензіату.
Невиключна ліцензія	- використовує інновацію в умовах можливої конкуренції з самим ліцензіаром та іншими ліцензіатами.	- використовує інновацію; - зберігає право видавати ліцензії іншим ліцензіатам.
Відкрита ліцензія	- отримує право використання інновації	- одержує від держави пільги по сплаті щорічного збору за підтримання чинності патенту, розмір якого знижується на 50%; - власник патенту має право відкликати свою заяву.

Розглянемо детальніше особливості кожного виду ліцензії.

Повна ліцензія. При повній ліцензії до ліцензіата переходять усі майнові права, що впливають із патенту, на строк дії договору. Ліцензіар є лише номінальним патентовласником, але тільки на строк чинності договору. По скінченні строку повної ліцензії майнові права патентовласника відновлюються в повному обсязі. Повна ліцензія подібна до договору купівлі-продажу, але тільки на певний строк.

Договір повної ліцензії занадто обмежує права патентовласника, що в умовах розвиненої ринкової економіки не є доцільним. Завдяки виключній або невиключній ліцензії патентовласник може одержати кращий прибуток, ніж від продажу повної ліцензії. Це зумовило значне витіснення з ринку міжнародної торгівлі ліцензіями таку її

форму ліцензії, як повна ліцензія. Зараз повна ліцензія практично не використовується і навіть не згадується в законодавствах про інтелектуальну власність.

Виключна ліцензія. За виключною ліцензією власник виключних прав (ліцензіар) надає дозвіл на використання винаходу іншій особі (ліцензіату) в певному обсязі, на визначеній території, на обумовлений строк, залишаючи за собою право використовувати свій винахід лише у частині, що не передається за ліцензійним договором. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання цього об'єкта іншим особам на тій же території в обсязі наданих ліцензіату прав. Але він має право видати ліцензію іншим особам за межами виданих ліцензій.

Іншими словами, право на використання винаходу на території дії договору і на час його дії належить виключно ліцензіату (власнику виключної ліцензії), який отримує право і на видачу субліцензій. Причому крім власника виключної ліцензії, ніхто інший, включаючи ліцензіара – власника патенту, не має права використовувати винахід на території дії договору в обсязі, який одержаний за ліцензією.

Якщо ліцензіар має наміри сам використовувати винахід, незважаючи на існування виключної ліцензії, таке право обов'язково повинно бути обумовлене у ліцензійному договорі.

Права ліцензіата на використання винаходу, які він одержав за виключною ліцензією, можуть бути обмежені ліцензіаром стосовно:

- строку дії договору, який може бути меншим, ніж строк дії патенту;
- території дії договору, яка може обмежуватись конкретним підприємством, областю тощо;
- виду використання (тільки виробництво або тільки продаж тощо).

Але при обмеженні прав ліцензіата повинні враховуватись вимоги Закону України „Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 3 березня 1998 р., зокрема про недопустимість нав'язування ліцензіаром таких умов договору або додаткових умов, які ставлять ліцензіата у нерівне становище, у тому числі нав'язування товару, не потрібного ліцензіату.

Враховуючи, що при виключній ліцензії ліцензіат має право видавати субліцензію, розглянемо поняття субліцензійний договір.

Субліцензійний договір – це ліцензійний договір про надання ліцензіатом (власником виключної ліцензії) права на використання винаходу (об'єкта інтелектуальної власності) іншій особі.

Ліцензіат має право укласти субліцензійний договір лише у випадках, передбачених ліцензійним договором.

Відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо ліцензійним договором не передбачено інше.

У разі надання субліцензії правовідносини між ліцензіаром і ліцензіатом зберігаються. Субліцензіат не вступає у прямих договірні відносини з ліцензіаром (власником патенту на винахід).

Відповідальність за виконання субліцензійного договору перед ліцензіаром несе ліцензіат, який видав субліцензію.

Економічна суть надання субліцензії полягає у тому, що за допомогою субліцензіата ліцензіат має можливість якнайбільше задовольнити попит на „продукцію по ліцензії” на території дії договору, якщо він сам не має можливостей задовольнити таку потребу.

Тільки ліцензіат, який одержав виключні права на використання винаходу, має право на видачу субліцензій.

Обсяг прав, які надаються за субліцензійним договором, визначається обсягом прав, які одержав ліцензіат за виключною ліцензією, і не може перевищувати їх.

Невиключна ліцензія. За невиключною ліцензією власник виключних прав (ліцензіар) надає іншій особі (ліцензіату) дозвіл на використання винаходу, зберігаючи за собою право на використання цього винаходу, включаючи право видачі ліцензій іншим особам. У цьому випадку ліцензіаром може бути як власник патенту, так і власник виключної ліцензії.

Ліцензіат, який одержав невиключну ліцензію, використовує винахід в умовах можливої конкуренції з самим ліцензіаром та іншими ліцензіатами.

Невиключні ліцензії, як правило, надаються па виробництво товарів масового побуту для його повного задоволення в короткі терміни та для одержання максимально можливого прибутку.

Відкрита ліцензія. Законодавство передбачає можливість видачі так званої відкритої ліцензії. У випадку коли власник патенту зацікавлений у зниженні розміру збору за підтримання чинності патенту чи бажає більш швидкого поширення використання свого винаходу, він робить офіційну заяву до Державного патентного відомства України про надання дозволу будь-якій особі використовувати зазначений винахід.

За таких умов ліцензіар одержує від держави пільги по сплаті щорічного збору за підтримання чинності патенту, розмір якого знижується на 50%.

Крім того, власник має право відкликати свою заяву.

Порядок надання відкритої ліцензії визначено „Інструкцією про розгляд та публікацію заяви власника патенту України про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі)“.

Примусова ліцензія. Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід, у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу. Права власності на винахід, що засвідчується патентом, можуть бути обмежені на підставі примусової ліцензії. Порядок надання примусової ліцензії визначений законодавством і реалізується двома шляхами:

- в адміністративному порядку;
- у судовому порядку.

Адміністративний порядок застосовується, якщо цього вимагають суспільні інтереси та інтереси національної безпеки. У такому разі Кабінет Міністрів України має право на відчуження прав на використання винаходу визначеній ним особі без згоди власника патенту у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на умовах невиключної ліцензії на використання винаходу. При цьому:

- дозвіл на таке використання надається, виходячи з конкретних обставин;
- обсяг і тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу, і у випадку напівпровідникової технології воно має бути лише некомерційним використанням органами державної влади чи виправленням антиконкурентної практики за рішенням відповідного органу державної влади;

- дозвіл на таке використання не позбавляє власника патенту права надавати дозволи на використання винаходу;

- право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання;

- використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку;

- про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі) власнику патенту надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим;

- дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано;

- власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі).

Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі), строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель може видати ліцензію на використання його винаходу (корисної моделі) тільки особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу (корисної моделі) від Державного експерта.

Якщо зазначена особа не може досягти із власником такого патенту згоди щодо видачі ліцензії, Кабінет Міністрів України має право дозволити їй використання секретного винаходу (корисної моделі).

У судовому порядку примусову ліцензію може бути видано за клопотанням зацікавленої особи, направленим до судових органів, якщо власник патенту не використовував або недостатньо використовував винахід на території України впродовж трьох років після видачі патенту або його використання було припинено більш, ніж на три роки. Проте суд (арбітражний суд) може винести це рішення тільки за таких умов:

- власник патенту не зможе довести, що факт невикористання винаходу був зумовлений поважними причинами;

- зацікавлена особа доведе, що вона не змогла на прийнятних умовах укласти ліцензійний договір на використання винаходу з власником патенту.

Обсяг використання винаходу, строк дії примусової ліцензії, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту зазначаються в рішенні судового органу. У всіх випадках власник примусової ліцензії не має виключного права на використання винаходу та не має права видавати субліцензії.

Вимоги до укладання ліцензійної угоди

Ліцензійна угода – це документ, який регулює права та обов'язки сторін щодо використання запатентованого винаходу, їх взаємні розрахунки та матеріальну відповідальність.

Досвіду використання об'єктів інтелектуальної власності в Україні ще не накопичено. Основні умови та реквізити договорів поки що не типізовані у відповідних зразкових чи примірних договорах. Тому дуже важливо визначити зміст та основні умови передусім ліцензійного договору, який стає єдиним і основним документом, що регулюватиме права і обов'язки сторін у відносинах щодо використання об'єктів інтелектуальної власності, взаємні розрахунки і майнову відповідальність тощо. Найчастіше спори виникають саме через прогалини в укладеному договорі, його нечіткість, неконкретність тощо.

Розглянемо основні вимоги до укладання ліцензійної угоди що передбачено законодавством України:

1. Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі з підписами та печатками сторін. Письмова форма не обов'язкова для авторських ліцензійних договорів про опублікування творів у періодичних виданнях і енциклопедичних словниках.

2. Ліцензійний договір має відповідати докладним, однозначним формулюванням, що не допускають двозначного тлумачення, конкретній характеристиці предмета договору, прав і обов'язків, відповідальності тощо.

3. Ліцензійна угода має обов'язково містити в собі наступні складові частини:

- преамбула – викладається бажання ліцензіата придбати певні права на об'єкт інтелектуальної власності та його мета. У преамбулі також слід дати докладне визначення понять (термінів), які використовуються в тексті договору.

- сторони договору: ліцензіар і ліцензіат з зазначенням повного найменування та юридичної адреса для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові та адреси для фізичних осіб;

- номер патенту;

- назва винаходу;

- предмет договору – право на комерційне використання об'єкта інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, науково-технічного досягнення, промислового зразку, товарного знаку, ноу-хау тощо). Предмет договору, з юридичної точки зору, є основою для визначення обсягу прав ліцензіата, встановлення правових меж, в яких він може використовувати одержані за договором права, а також підставою для виплати ним ліцензійної винагороди ліцензіару;

- обсяг прав, що передаються – визначається видом ліцензійної угоди;

- права та обов'язки сторін – мають бути докладно визначені, має бути передбачений обов'язок ліцензіата не розголошувати і не передавати третім особам отриману ним інформацію;

- вид ліцензії – повна ліцензія, виключна ліцензія, невиключна або відкрита ліцензія;

- територія дії ліцензійного договору;

- строк дії ліцензійного договору – обумовлюється такими чинниками: строком дії права інтелектуальної власності, строком морального старіння об'єкта, часом, необхідним для освоєння ліцензії, зацікавленістю сторін у тривалому співробітництві.

- плата за використання винаходу за ліцензією обумовлюється такими чинниками: економічною і технічною цінністю об'єкта, часом і капіталовкладеннями, необхідними для освоєння ліцензії і організації виробництва, сукупністю прав, що передаються, обсягом технічної документації, що передаються за договором, технічною допомогою яка надається при освоєнні ліцензії, строком дії договору, видом і порядком ліцензійних платежів тощо.

- захист прав, що передаються та конфіденційність;

- технічна і консультативна допомога у виробництві;

- умови та наслідки припинення договору;

- відповідальність сторін;

- вирішення спорів;

- підписи сторін та дата укладення договору.

До ліцензійного договору при необхідності додається:

- перелік патентів та спеціального обладнання;

- технічна документація;
- механічні, технологічні, хімічні та інші необхідні показники інновації за ліцензією.

4. Ліцензійні договори на право використання об'єктів промислової власності набувають чинності лише після їх реєстрації у Державному патентному відомстві України.

Завідувач кафедри



Ольга БРАТКОВА