



## ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ НА ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

**Наталія Іваницька,**  
*адвокат, старший юрист ТОВ «Міжнародний  
правовий центр «Євроконсалтинг», аспірантка  
кафедри цивільного права і процесу Львівського  
національного університету ім. Івана Франка*

Чинне законодавство України передбачає просту письмову форму для ліцензійних договорів, зокрема для договорів на використання торговельної марки. Державна реєстрація таких договорів здійснюється за бажанням сторін, тобто імперативна вимога законодавця з цього приводу відсутня.

Обґрунтованість такого підходу видається неспірною.

Варто згадати, що до прийняття Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” містив положення про обов’язкову публікацію та внесення до Реєстру відомостей про видання ліцензій або передачу права інтелектуальної власності на торговельну марку. Вимога про обов’язкову державну реєстрацію ліцензійних договорів була також закріплена і в проєкті Цивільного кодексу. При цьому в науковому контексті доцільність даного елемента форми ліцензійного договору не дискутувалась. Наприклад, І.А. Безклумбим реєстрація ліцензійного договору у Патентному відомстві розглядалась як “об’єктивна істотна умова” [1, с. 14; 6, с. 662].

Протилежний підхід до правового регулювання форми ліцензійного договору впроваджено у Російській

Федерації, де ліцензійний договір підлягає обов’язковій державній реєстрації [3, с. 608].

У вітчизняній літературі аналізована проблема викликає критику чинного правового регулювання з обґрунтуванням необхідності повернення обов’язкової державної реєстрації договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, в тому числі і ліцензійних договорів.

В аспекті вирішення проблеми детінізації відносин у сфері цивільного обігу прав на об’єкти інтелектуальної власності Н.П. Дригваль запропонувала розглядати державну реєстрацію таких договорів як одну із складових “організаційно-правової інфраструктури превентивної протидії тіньовому обороту об’єктів інтелектуальної власності”, а саме — як “елемент контролю за здійсненням економічних операцій із використанням об’єктів інтелектуальної власності” [5, с. 11].

Відсутність імперативної вимоги про державну реєстрацію договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності провокує виникнення проблем у сфері правозастосування.

Так, некоректність формулювань, вжитих в статті 1114 ЦК України,



не дає можливості зробити однозначного висновку про те, чи поширюється вимога про реєстрацію, передбачена ч. 2 ст. 1114 ЦК України, на факт надання виключного права на використання об'єкта інтелектуальної власності за ліцензійним договором (виключна ліцензія), або ця вимога стосується лише фактів передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦК України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Виникають закономірні питання, що слід розуміти під поняттями “факт передання” і “виключні майнові права інтелектуальної власності, які є чинними після їх державної реєстрації”.

Йдеться про наявність різниці щодо того, чи поширюється вимога про реєстрацію, передбачена ч. 2 ст. 1114 ЦК України, на факт передання виключних прав використання об'єкта інтелектуальної власності (виключної ліцензії), або ця вимога стосується лише договорів про передання всього обсягу виключних майнових прав інтелектуальної власності, обумовлених у статті 1113 ЦК України.

Майнові права на торговельну марку визначені ст. 495 ЦК України і включають в себе право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені за-

коном. Зазначені права виникають у суб'єкта виключних прав з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку, як це встановлено у статті 496 ЦК України. Тобто чинність даних прав пов'язана із реєстрацією прав на торговельну марку, оскільки згідно із ч. 2 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” саме свідоцтво надає його володільцю право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Отже, виключне право використовувати торговельну марку за загальним правилом виникає на підставі реєстрації прав на даний об'єкт інтелектуальної власності.

Як впливає зі змісту абз. 1 ч. 3 ст. 1108 ЦК України, суб'єкт виключного права на використання торговельної марки має право надати виключну, одиничну, невиключну, а також іншого виду, що не суперечить закону, ліцензію на використання торговельної марки. Своєю чергою, надання виключної ліцензії відповідно до абз. 2 вказаної частини цієї статті означає, що вона, поперше, видана лише одному ліцензіату і, по-друге, 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. При цьому зі змісту ч. 4 вказаної статті випливає, що виключний ліцензіат може отримати право надавати субліцензії у визначеній сфері.

Таким чином, за змістом прав виключного ліцензіата, юридична модель яких сформована вище, вбачається, що такий суб'єкт набуває два виключні майнові права на торговельну марку у відповідній сфері:



## ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

право виключного використання та за згодою ліцензіара — виключне право дозволяти іншим особам використовувати у відповідній сфері торговельну марку, тобто право видавати субліцензії.

Отже, права, що передаються за договором про надання виключної ліцензії з уповноваженням ліцензіата надавати субліцензії відповідають ознакам виключних майнових прав, про які зазначається у ч. 2 ст. 1114 ЦК України. Іншими словами, за логікою цієї статті “факт передавання” виключних майнових прав на підставі ліцензійного договору про надання виключної ліцензії має підлягати обов’язковій державній реєстрації.

Так само неоднозначними при тлумаченні видаються положення частин 1 і 2 статті 1114 ЦК України щодо логічного співвідношення понять “договір” і “факт”. Зокрема, в ч. 1 вказаної статті передбачено, що ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов’язковій державній реєстрації. Одночасно частина 2 цієї статті вимагає реєстрацію факту передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, права на які виникають з моменту реєстрації.

Видається нелогічною структура статті, норми якої говорять, що договір, виступаючи юридичним фактом, з якого виникають цивільні правовідносини, державній реєстрації не підлягає, проте реєстрації підлягає “факт передавання” прав за цим договором. Тобто, можливо, дані норми слід розуміти таким чином, що лише договори (юридичні факти) про передавання виключних майнових прав ін-

телектуальної власності підлягають реєстрації, а щодо решти правочинів це правило не діє. Разом з тим договори про передання виключних майнових прав, визначені ст. 1113 ЦК України не підлягають обов’язковій реєстрації в силу ч. 1 ст. 1114 ЦК України, що остаточно руйнує будь-яку логіку в юридичній техніці аналізованої статті. Отже, питання залишається відкритим і однозначно відповісти на нього може або сам законодавець, або суб’єкт офіційного тлумачення законодавства — Конституційний Суд України.

Інше питання правозастосовного характеру полягає у з’ясуванні юридичного зв’язку між державною реєстрацією ліцензійного договору на використання торговельної марки та чинністю цього правочину для третіх осіб.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 1114 ЦК України відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об’єкт права інтелектуальної власності. Зі змісту цієї норми впливає також, що від державної реєстрації ліцензійного договору не залежить і право ліцензіата на звернення до суду за захистом своїх прав, що виникли на підставі ліцензійного договору.

Своєю чергою, Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг від 2001.08.03 № 576 (надалі — Інструкція) розглядає реєстрацію ліцензійних договорів виключно як добровільний акт сторін, що не впливає на чинність їхніх прав.



Проте у п. 1.4 цієї Інструкції йдеться про те, що видача ліцензії на використання знака вважається дійсною для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності “Промислова власність” та внесення їх до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Із вказаного мав би впливати висновок, що тільки з внесенням відомостей до Реєстру про ліцензію і вихід у світ відповідної публікації треті особи зобов’язані утримуватись від порушень прав ліцензіата.

У літературі з цього приводу висловлено позицію, що для сторін, які укладають ліцензійний договір, він набуває чинності з моменту підписання, а для третіх осіб, зокрема органів виконавчої влади, судових органів, договір вважається дійсним після його внесення в реєстр і публікації відомостей про нього в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності “Промислова власність” [2, с. 4].

Однак така позиція не може вважатись обґрунтованою, виходячи із наступного.

Раніше наведена норма, викладена в п. 1.4. Інструкції не підлягає застосуванню як така, що суперечить нормі, яка має вищу юридичну силу, а саме ч. 1 ст. 1114 ЦК України.

Тобто якщо, керуючись ч. 1 ст. 1114 ЦК України, не вважати державну реєстрацію ліцензійного договору на використання торговельної марки обов’язковою, то відповідно і її наявність чи відсутність не може впливати ні на чинність договору в цілому, ні на чинність його відносно третіх осіб зокрема.

Так, наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію, згідно зі статтею 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Дане положення відповідає конституційному принципу про підвідомчість всіх спорів судам, тобто будь-яке існуюче право або інтерес, що були порушені, можуть бути предметом судового захисту. Якщо виходити із протилежного, тобто вважати неможливим звернення ліцензіата з позовом до третіх осіб про припинення порушення прав, що виникли на підставі ліцензійного договору до його реєстрації та опублікування відомостей про нього у офіційному порядку, то необхідно буде визнати, що у ліцензіата права виникають тільки після вказаних юридичних подій, що в свою чергу суперечитиме змісту абз. 3 ч. 1 ст. 1114 ЦК України, який наводився раніше.

Висновок про відсутність юридичного зв’язку між державною реєстрацією ліцензійного договору на використання торговельної марки та його чинністю для третіх осіб підтверджується також історичним тлумаченням статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Так, у чинній редакції дана стаття не містить положення про те, що “надання ліцензії на використання торговельної марки вважається дійсним для будь-якої третьої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлете-



## ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

ні і внесенні їх до Реєстру”. Натомість наведене положення містилось в редакції цього Закону від 10 січня 2002 року № 2921-III. Тобто законодавець чітко висловився щодо аналізованого питання, виключивши зазначені норми зі спеціального закону про охорону прав на знаки для товарів і послуг.

Поряд з цим залишається запитання: яким чином треті особи зможуть в офіційному порядку дізнатись про існування ліцензійного договору, якщо відомості про нього не будуть опубліковані і внесені до Реєстру?

Тому за наявного правового регулювання форми ліцензійних договорів слід було б дійсно закріпити в законодавстві підхід про те, що лише з моменту офіційного розміщення інформації про ліцензійний договір він набуває чинності для третіх осіб, якщо тільки таким третім особам не було достовірно відомо про укладання такого договору.

Отже, нині можна констатувати відірваність правового регулювання форми ліцензійного договору від реальї юридичної дійсності.

Серед доводів, які наводяться науковцями на користь позиції щодо повернення обов’язкової державної реєстрації ліцензійних договорів, є: 1) недопущення одночасного існування двох ліцензійних договорів, один із яких є договором виключної ліцензії; та 2) забезпечення можливості одержання будь-якою особою інформації про всі чинні права на той чи інший об’єкт інтелектуальної власності [5, с. 100].

Дійсно, відновлення вимоги про обов’язкову реєстрацію ліцензійних договорів зменшить прояви недобросовісної поведінки ліцензіарів щодо введення своїх контрагентів в оману

про кількість ліцензійних договорів, укладених щодо одного і того об’єкта інтелектуальної власності. Крім того, починаючи переддоговірні переговори, ліцензіат буде мати можливість отримати достовірну інформацію про «комерційну» історію торговельної марки, права на використання якої він має намір набути.

В.П. Грибанов зазначав, що “межі — це невід’ємна ознака будь-якого суб’єктивного права, бо за відсутності таких меж право перетворюється на свою протилежність — на свавілля і тим самим перестає існувати” [4; с. 18].

Справді, якщо співвіднести рівень юридичної користі від введення обов’язкової державної реєстрації ліцензійних договорів та рівень незручності, яка виявлятиметься для сторін при здійсненні реєстраційних процедур, то слід погодитись, що таке обмеження свободи при укладанні аналізованих правочинів є обґрунтованим. Тим більше нелогічною відмова від обов’язкової державної реєстрації ліцензійних договорів на використання торговельної марки виглядає на фоні того, що в силу ч. 2 ст. 1118 ЦК України підлягає державній реєстрації договір комерційної концесії, який своїм об’єктом (за визначенням статті 1116 ЦК України — це предмет договору) також має торговельну марку та інші об’єкти інтелектуальної власності, щодо яких може укладатись і ліцензійний договір. Ця законодавча вимога має своїм правовим наслідком те, що у відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту його державної реєстрації (частини 4 цієї статті).



Підсумовуючи викладене, варто висловити міркування щодо необхідності перегляду законодавчого регулювання питання про державну реєстрацію ліцензійних договорів на використання торговельної марки, у зв'язку з чим пропонується статтю 1114 ЦК України викласти в наступній редакції:

“1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної влас-

ності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, підлягають обов'язковій державній реєстрації.

2. Такі правочини вважаються вчиненими з моменту їх державної реєстрації”. ◆

#### Список використаних джерел:

1. Безклубый И.А. Лицензионный договор в патентном праве Украины: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. — Киев, 1995. — 26 с.;
2. Беліков О. Тримай марку! Використання товарного знака в господарській діяльності / Закон і Бізнес. — 2007. — № 41 (821). — с. 3-5;
3. Гражданское право: В 2-х т. Том II. Полутом: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство БЕК, 2002. — 704 с.
4. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. — М., 1972. — 284 с.
5. Дригваль Н.П. Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері обороту об'єктів інтелектуальної власності: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія державної податкової служби України. — Ірпінь, 2004. — 20 с.
6. Зобов'язальне право: теорія і практика. Навч. Посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів/ О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць; за ред. О.В. Дзери. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 912 с.