



## ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ НА ВИКОРИСТАННЯ ВИНАХОДІВ У СФЕРІ ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

**Надія Москалюк,**

*старший викладач кафедри інтелектуальної власності Тернопільського національного економічного ун-ту, здобувач НДІ приватного права і підприємництва НАПрНУ*

*Актуальність теми дослідження* зумовлюється тим, що винаходи у сфері генетичної інженерії з кожним днем усе більше заповнюють світовий ринок. Генетична інженерія сьогодні стала однією із захоплюючих сфер перспективних наукових досліджень, з появою якої відбулась революція у відносинах людини із живою природою. В основі цієї сфери лежить перенесення одиниць спадковості (генів) із одного організму в інший з метою надання їм наперед визначених якісних характеристик.

Як відомо, перспективні галузі не бувають дешевими, так і біотехнологія, заснована на генетичній інженерії, вимагає значних капіталовкладень, а тому і біотехнологічні розробки мають бути надійно захищені від несанкціонованого використання конкурентами. Оскільки патентний захист нині є найбільш ефективним, то світовою спільнотою була визначена можливість надання виключних прав на нові продукти і технології саме в межах патентного права. І саме в його межах винахідники та їх правонаступники здобули можливість надійного використання своїх винаходів, найчастіше завдяки застосуванню ліцензійної торгівлі.

*Метою дослідження* є вивчення та узагальнення нормативно-правових вимог, що ставляться до ліцензійних договорів із виробленням науково обґрунтованих особливих ознак ліцензійних договорів на використання винаходів у сфері генетичної інженерії.

*Об'єктом дослідження* є суспільні відносини, що складаються, змінюються чи припиняються в результаті укладення та виконання ліцензійних договорів на використання винаходів у сфері генетичної інженерії.

*Предметом дослідження* є національні та міжнародні нормативно-правові акти, загальна та спеціальна література, в якій відображені різноманітні аспекти укладення та використання ліцензійних договорів.

*Методологічна і теоретична основа дослідження.* Сукупність методів наукового дослідження складає методологічну основу дослідження. Зазначену основу в даному дослідженні складають історичний, системно-структурний, порівняльний, логіко-юридичний, соціологічний і статистичний методи.

Теоретичною базою для висновків, зроблених у дослідженні, стали праці таких відомих учених: А. Горнісевича, А. Г. Белякова, А. Д. Корчагіна, В. Редько, В. А. Орешкіна, В. В. Вельтова, В. М. Угрюмова,



## ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

Г. Боденхаузена, Г. Гілленбранда, Дж. Б. Гріффітса, Є. Б. Гаврилова, Н. В. Кузенкова, Н. Г. Бондаренко, Н. Г. Рибальського, О. Пічкура, Р. Е. Сієра, С. В. Комісаренка, Я. Блюма та ін.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є нормативні документи, що регулюють основні вимоги до ліцензійних договорів, предметом яких є генетично модифіковані продукти та способи. З позиції основних нормативно-правових актів розглядалися Цивільний кодекс України, Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», Директива 98/44/ЄС.

При вивченні деяких питань аналізувались положення Договору про патентну кооперацію (РСТ), Інструкції до нього, Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури, Міжнародної конвенції про охорону селекційних досягнень (Конвенція UPOV).

Отож, надалі результати нашого дослідження будуть викладені таким чином: означуватимуться загальні вимоги до кожної зі складових ліцензійного договору і паралельно виводитимуться особливості таких договорів, зумовлені предметом договору — винаходом у сфері генетичної інженерії.

Укладення ліцензійного договору може бути зумовлене різними причинами, зокрема відсутністю коштів у винахідника на впровадження свого винаходу у виробництво або бажанням виробника розширити сферу збуту своїх товарів.

Щодоі останнього, підставою укладення ліцензійного договору з боку виробників може бути:

- менші виробничі витрати, ніж у країні виробника;
- політика певних країн, що ускладнює або забороняє імпорту деяких товарів, створюючи при цьому певні сприятливі умови для закупівлі ліцензій.

Ліцензіат, що є стороною, яка придбаває ліцензію, також зацікавлений в укладенні ліцензійного договору, адже це скорочує витрати на науково-технічні розробки, розвиває виробництво, сприяє більш ефективним результатам роботи і отриманню більших прибутків.

Як будь-яка договірна діяльність, ліцензійна діяльність щодо генетично модифікованих продуктів має базуватись на загальних вимогах закону і, зважаючи на специфіку об'єкта, містити умови, які є особливими.

Отож, загальні умови до всього різноманіття ліцензійних договорів встановлює Цивільний кодекс України. Він, зокрема, визначає, що розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може здійснюватись на підставі таких договорів:

- ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- ліцензійний договір;
- договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності [1].

За зазначеними договорами ми й розглянемо особливості ліцензійного договору.

За ліцензійним договором стороною, що володіє виключним правом на об'єкт права інтелектуальної власності (ліцензіар), надає іншій



стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та інших законів.

Ліцензійний договір, як і будь-який цивільно-правовий договір, має відповідати вимогам закону і містити всі необхідні умови та реквізити, без яких договір вважатиметься недійсним. Отож, ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі, якщо інше не передбачено погодженням сторін. Ліцензійні договори про надання використання об'єктів права інтелектуальної власності можуть мати форму простої невиключної або виключної ліцензії.

За невиключною ліцензією ліцензіар передає ліцензіатові право на використання об'єкта інтелектуальної власності та при цьому зберігає за собою право на використання цього самого об'єкта і видачу ліцензії на право використання цього самого об'єкта іншим особам.

За договором про виключну ліцензію ліцензіар передає право на використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі (ліцензіату) в повному обсязі, на визначеній території та на обумовлений строк. При цьому ліцензіар залишає за собою право використовувати цей самий об'єкт у частині, що не передана ліцензіату, а також має право видавати ліцензію іншим особам за межами виданих ліцензій.

Істотними умовами ліцензійного договору повинні бути: способи використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що передаються за таким договором; строк дії і територія, на якій передається право); розмір винагороди і (або) порядок визначення розміру

винагороди за кожний спосіб використання об'єкта права інтелектуальної власності, порядок і строки її виплати, а також інші умови, які сторони вважатимуть за доцільне включити до договору. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку видається право, чинність його поширюється на територію України.

Якщо в договорі немає умови про спосіб чи порядок використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що передаються за договором), договір вважається укладеним на способи використання об'єкта права інтелектуальної власності, які можуть вважатись необхідними для досягнення наміру сторін, викладені при укладенні договору.

Якщо сторони не визначили характер ліцензії, застосовується тлумачення змісту договору. Про наявність виключної ліцензії може свідчити, наприклад, обов'язок ліцензіара не надавати інші ліцензії іншим особам. Доказом виключності ліцензії може також бути надання ліцензіату права видачі субліцензій або права переслідування порушників патенту [2; с. 48-49].

Сторона, що не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за ліцензійним договором, зобов'язана відшкодувати завдані іншій стороні збитки, включаючи втрачену вигоду.

Що стосується ліцензійних договорів, предметом яких є генетично модифіковані продукти, то вони безумовно повинні містити особливі умови, які при цьому не суперечать вимогам закону.

Так, ліцензійний договір щодо досліджуваного об'єкта повинен відповідати таким критеріям:

- У договорі має спостерігатись



## ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

однозначне трактування термінологічного апарату, особливо, що стосується безпосереднього об'єкта генетичної інженерії та похідних об'єктів первісного біологічного матеріалу. У зв'язку з тим, що специфіка генетичної інженерії передбачає можливість вживання різних назв для одного і того ж об'єкта, то краще в самому договорі навести визначення, що саме розуміється під конкретно застосовуваною термінологією.

- У ліцензійному договорі має бути чітко визначено власника майнових прав на об'єкт генетичної інженерії (якщо власником прав є правонаступник, то він зобов'язаний підтвердити свої права на зазначений об'єкт).
- Якщо ліцензійний договір стосується надання дозволу на використання об'єкта для винайдення нового сорту і подальшого набуття правової охорони на нього, то ліцензіар вправі поставити додаткову умову про депонування похідного біологічного матеріалу.
- Якщо ліцензіар володіє виробничими, технологічними і комерційними секретами щодо застосування генетично модифікованого продукту, то додатково до укладення ліцензійного договору може бути укладено опційний договір, що значно надійніше захистить ноу-хау в процесі використання переданого об'єкта інтелектуальної власності і, що не менш важливо, зможе принести ліцензіару додатковий прибуток.
- При переданні генетично модифікованого продукту на використання в будь-якій із систем (відкритій чи закритій), ліцензіар вправі вимагати закладення умови, за якою ліцензіат добросовісно користуватиметься предметом ліцензії і забезпечить отримання усіх необхідних дозволів чи ліцензій спеціальних державних органів.
- Для повноцінного використання майнових прав ліцензіат може вимагати підтвердження проведення державного випробування генетично модифікованого продукту, з метою уникнення потенційно негативного впливу на здоров'я людей чи навколишнє природне середовище.
- Оскільки процедура отримання відповідних дозволів на впровадження генетично модифікованих продуктів може тривати досить довго, ліцензіару варто визначитись із початком виплати винагороди у вигляді роялті, при цьому ліцензіар вправі закласти обов'язок ліцензіара продовжити термін дії патенту на строк, що був витрачений на дотримання адміністративних процедур. Ця вимога відповідає нормам закону та здатна позитивно вплинути на права як ліцензіара, так і ліцензіата.
- Зважаючи на специфіку предмета ліцензії, ліцензіар вправі вимагати закласти в договір умову, за якою ліцензіат зобов'язаний забезпечувати найповніше використання об'єкта ліцензії, чому сприятимуть чітко визначені сторонами умови розірвання договору і виплати мінімальних щорічних ліцензійних платежів.

Звісно, передбачити всі нюанси, що можуть виникати під час дії ліцензійного договору, не можливо, тому, звичайно варто закласти умову щодо зміни договору за згодою обох сторін.



Поширеної практики ліцензійної діяльності в Україні щодо об'єктів генетичної інженерії, на жаль, не спостерігається, тому і проаналізувати всі моменти, що можуть призвести до порушення прав однієї зі сторін сьогодні неможливо. Особливості ліцензійних договорів, що укладаються в сфері генетичної інженерії, можна сформулювати виключно за детальним аналізом законодавства. Тому із розвитком суспільних відносин відносини у ліцензійній діяльності варто вивчати та аналізувати в межах окремого наукового дослідження.

Зважаючи на те, що Україна не входить в число лідерів не тільки із отримання патентів на генетично модифіковані продукти, а й використання таких за ліцензійними договорами, нами пропонується проаналізувати досвід економічно розвинутих країн щодо використання прав інтелектуальної власності в сфері генетичної інженерії.

Глибокий науковий аналіз практики іноземних держав у розпорядженні майновими правами інтелектуальної власності у цій сфері дозволив нам сформулювати низку основних причин, через які не можливо побудувати повноцінну систему розпорядження правами інтелектуальної власності на генетично модифікований продукт в Україні. Серед них можна назвати такі:

- відсутність матеріальної підтрим-

ки винахідників з боку держави та абсолютна нерозвиненість венчурного інвестування в Україні;

- через відсталість України в сфері генетичної інженерії від багатьох держав, в лабораторіях, де ще можна створювати нові розробки техніка та устаткування вже настільки застарілою, що говорити про «піонерність» наших винаходів у цій сфері не доводиться;
- хоча на законодавчому рівні в Україні біотехнологія і внесена до пріоритетних напрямків діяльності держави, проте, кошти, що виділяються, попри їхню мізерність ще й нераціонально розподіляються між науковими проектами;
- політична нестабільність в Україні приводить до того, що навіть розвинуті компанії не виявляють бажання вклади свої інвестиції в проекти національних науковців тощо.

Вихід із зазначеної складної ситуації вбачається нами лише у дійсному поверненні України на інноваційний шлях розвитку, належному фінансуванню науки та закладенню всіх необхідних пільг та гарантій, які б заохотили іноземних інвесторів використовувати здобутки національних винахідників, і цим самим збагачували б нашу державу. ♦

#### Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України від 28 листопада 2001р. // *Голос України*. — 2003. — № 45-46. — 12 березня. — № 47-48. — 13 березня.
2. Штумпф Герберт. Лицензионный договор / пер. с нем. под ред. и со вступ. ст. М. М. Богуславского. — М.: Прогресс, 1988. — С. 48-49.
3. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. // *Відомості Верховної Ради України*. — 1993. — № 7. — Ст. 32.
4. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 р. // *Голос України*. — 1993. — № 51. — 10 травня.



## ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

5. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16 січня 2003 р. № 433-IV // Відомості Верховної Ради. — 2003. — № 13. — Ст. 93.
6. Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» від 31 травня 2007 р. № 1103-V // Відомості Верховної Ради України. — 2007.
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1994 р. № 705 «Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів».
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1304 «Про затвердження тимчасового порядку ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в Україні».
9. Наказ Держпатенту України № 106/115 від 26.06.1995 р «Про затвердження Інструкції про порядок депонування в Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури».
10. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури. Приєднання до Договору Законом України № 474/96-ВР від 01.11.96.
11. Директива 98/44/ЄС Європейського парламенту і Ради Європи про правову охорону біотехнологічних винаходів від 6 липня 1998 р.
12. Договір о патентной кооперации (РСТ), подписанный в Вашингтоне 19.06.1970, пересмотренный 28.09.1979, 03.02.1984, 03.10.2001. Инструкция к РСТ (текст, имеющий силу с 01.01.2003.). — Женева: ВОИС, 2003 (на англ. яз.).
13. Картахенський протокол про біобезпеку до конвенції про біологічне різноманіття. Приєднання України Законом України від 12 вересня 2002 р. № 152-IV // Відомості Верховної Ради. — 2002. — № 44. — Ст. 320.
14. Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин Приєднання Законом України № 60-V від 02.08.2006 // Відомості Верховної Ради. — 2006. — № 39. — Ст. 343.
15. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. // Права на результати інтелектуальної діяльності. Авторское право. Патентное право. Другие исключительные права: Сб. норм. актов. — М.: Юристъ, 1994. — с. 449-472.
16. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності // Основи інтелектуальної власності. — К.: Вид. дім Ін Юре, 1999. — с. 431-444.
17. Боденхаузен Г. Коментар до Паризької конвенції з охорони промислової власності / Упорядник Г. О. Андрощук. — К.: Парламентське вид-во, 1999. — 254 с.
18. Гродзинський Д. Дослідження з генетичної інженерії в установах НАН України / Д. Гродзинський, О. Дембовецький, О. Левчук, Р. Рудий // Вісник НАН України. — 2006. — № 8. — С. 3-12.
19. Європейський вибір: концептуальні засади стратегічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки; Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур'єр. — 2002. — № 100.
20. Крижна В. М. Ліцензійний договір — правова форма реалізації патентних прав: дис. канд. юрид. наук. — Х., 1999.
21. Паладій М. Захист біотехнологічних винаходів в Україні // Інтелектуальна власність. — 2002. — № 7-8. — С. 7-10.
22. Штефан О. О. Проблеми реалізації Угоди ТРІПС у національному законодавстві України / О. О. Штефан. — К., 2006.
23. Пічкур О. Права охорона селекційних досягнень у рослинництві / Олександр Пічкур. — К.: Авокадо, 2006. — 803 с.
24. Блюм Я. Нова хвиля «Зеленої революції» / Я. Блюм, Ю. Сиволап, Р. Рудий, О. Созінов // Вісник НАН України. — 2006. — № 3. — С. 27-31.