



## СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТЕНТНО- ЛІЦЕНЗІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

**Геннадій Андрощук,**

*провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат економічних наук, доцент*

Міжнародний обмін ліцензіями в сучасних умовах широко розвивається. Сьогодні це головна форма науково-технічного обміну між країнами. *Обсяг світової торгівлі ліцензіями на об'єкти інтелектуальної власності щорічно зростає на 12%, тоді як темпи зростання світового виробництва не перевищують 2,5–3% на рік.* Швидкий ріст міжнародної торгівлі ліцензіями зумовлений низкою факторів, таких як: розвиток науки на сучасному етапі НТР, прагнення до швидкого вкорінення на ринку нової продукції, загострення конкурентної боротьби на світових товарних ринках та ін. У зв'язку з ростом протекціонізму міжнародне ліцензування стало одним з перспективних способів, які забезпечують підприємствам проникнення на важкодоступні ринки. *Для того, щоб винахід не призводив до акумулювання витрат на його підтримку, компанії буває вигідніше його продати чи надати ліцензію.* Адже підтримка чинності незадіяних патентів коштує дорого, водночас *середня ефективна тривалість життя патенту до моменту відмови від нього становить 5 років. Загалом, чинність лише 37% патентів підтримується до кінця строку їхньої дії. Кожен долар, витрачений на купівлю іноземної ліцензії, за своїм ефектом еквівалентний (без урахування фактору часу) в США приблизно 6,2 дол., у Великобританії — 3,1 дол., у Франції — 5,4 дол., інвестованих у НДДКР.* Ефективність

купівлі ліцензій і виробництва продукції на їх базі досягається також за рахунок того, що ліцензія значно дешевша від власних НДДКР для одержання подібного результату.

Нині в економіці інтелектуальної власності виокремилися чотири найбільш популярні теорії щодо патентно-ліцензійної політики:

- 1) *теорія стимулювання винахідництва (invention-inducement theory):* активне патентування веде до зростання мотивації на створення корисних інновацій;
- 2) *теорія поширення (disclosure theory):* патенти поширюють нові знання та надають можливість інвесторам відкривати нові знання, тоді як за відсутності патенту власники мають приховувати свої винаходи;
- 3) *теорія розвитку та комерціалізації (development and commercialization theory):* патенти стимулюють інвестиції, необхідні для розвитку та комерціалізації винаходів;
- 4) *теорія майбутнього розвитку (prospect development theory):* патенти забезпечують мирні дослідження щодо подальших перспектив похідних винаходів.

Усі ці теорії описують позитивний вплив активної патентно-ліцензійної політики на ті чи ті процеси в економіці, що ведуть до створення та поширення інновацій. В умовах інноваційної економіки це означає, що патентна діяльність безпосередньо впливає

на процес економічного зростання, слугує фундаментом успіху компанії на глобальному ринку [14].

Аналіз законодавства та досвіду державного регулювання патентно-ліцензійної діяльності в країнах з ринковою економікою свідчить, що головними цілями ліцензійної політики держави є створення оптимальних умов для прибуткової реалізації приватними підприємницькими структурами національного й іноземного науково-технічного потенціалу усередині країни та за кордоном, а також забезпечення надійного захисту національних ринків від захоплення іноземними конкурентами.

Сучасні системи державного управління патентно-ліцензійною діяльністю виконують такі *функції*:

- створення законодавчо-нормативної бази, що забезпечує національним фірмам умови для вільного обміну наукомісткою технологією всередині країни та на світовому ринку; охорона об'єктів інтелектуальної власності; запобігання безконтрольному вивезенню високих технологій в інші країни; припинення недоброчесної конкуренції і контроль за дотриманням антимонопольного законодавства;
- контроль за ліцензійними договорами про закупівлю зарубіжних наукомістких технологій, зокрема й питаннях, які стосуються валютних витрат, актуальності та рівня технологій, що купуються, патентного захисту і чистоти, екологічності та ін.; укладення міжурядових договорів і участь у міжнародних угодах, які стосуються взаємного обміну наукомісткою технологією між країнами-учасницями, а також передання технологій в інші країни [13].

Як зазначає відомий російський дослідник В. Мухопад, природа ліцензійного договору така, що його не можна віднести до жодного з відомих у діловому світі видів комерційних

угод. Це особливий вид договору. Він містить елементи різних видів угод, зокрема договорів позики, оренди, купівлі-продажу, інженерних послуг, товариства, вивезення капіталу та ін. Тож при укладенні ліцензійних договорів не можуть бути використані численні та детально розроблені на національному та міжнародному рівнях законодавчо-нормативні акти, що регулюють відносини сторін у цих угодах. А оскільки відсутнє спеціальне законодавство, що регулює відносини сторін ліцензійного договору, вони розглядаються як звичайні цивільно-правові угоди й усі питання у зв'язку з їх укладенням і реалізацією регламентуються нормами цивільного права [13; 14].

У всіх країнах *основними засобами державного регулювання ліцензійної діяльності на зовнішньому та внутрішньому ринках слугує міжнародна договірна практика та національна законодавчо-нормативна база.*

**Міжнародна договірна практика ліцензування** реалізується в різних міжнародних конвенціях, угодах, економічних і регіональних союзах, міжурядових двосторонніх і багатосторонніх договорах з питань інтелектуальної власності та науково-технічної співпраці. До них належать: Паризька конвенція з охорони промислової власності (1883 рік), Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 рік), Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (1891 рік, товарні знаки і знаки обслуговування), Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право (1955 рік), Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), (1967 рік), Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС), (1994 рік), Договір про патентну кооперацію (РСТ), (1970 рік), Європейська патентна конвенція (ЄПК), (1973 рік), Євразійська патентна конвенція (ЄАПК), (1995 рік), Африканська організація інтелектуальної



## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

власності (АОІВ), (1977 рік), Африканська регіональна організація промислової власності (АРОПВ), (1976 рік) та ін.

Хоча фірми країн-учасниць міжнародних конвенцій і договорів не зобов'язані брати до уваги положення і умови, що містяться в них, при проведенні внутрішніх патентно-ліцензійних операцій, не можна заперечувати вплив міжнародної договірної практики на торгівлю об'єктами інтелектуальної власності усередині країни. При розробці національних законодавств, зазвичай, зважають на світовий досвід ліцензування, зазначений у конвенціях і угодах з питань інтелектуальної власності, тому в більшості країн світу, насамперед, промислово розвинених, не спостерігається значних відмінностей у порядку укладання, структурі та змісті міжнародних і внутрішніх ліцензійних договорів. У післявоєнний період протистояння СРСР і промислово розвинених країн Заходу важливу роль в питаннях технологічного обміну та ліцензійної торгівлі з країнами соціалістичного табору відіграв Координаційний комітет з передачі технологій (КОКОМ). Координаційний комітет з передачі технологій створений у 1949 році країнами НАТО та Японією. Хоча він і був неформальною організацією, що не має статуту, регульовального права й обов'язків її учасників, а рішення, що приймалися, не мали обов'язкового характеру та не передбачали прийняття країнами-учасницями відповідних національних законодавчих актів по їх реалізації, недотримання учасниками прийнятих КОКОМ рішень розглядалось як серйозне порушення розробленої країнами НАТО стратегії в сфері передачі технологій [12]. У зв'язку з розпадом блоку країн Варшавського договору та зміною політичних і економічних умов у країнах СНД і державах Східної Європи контрольні функції КОКОМ з передачі технологій у ці країни стали втрачати своє значення. У 1994 році було заявлено про ліквіда-

цію КОКОМ, проте, за повідомленнями експертів, ідеться, радше, про реорганізацію зміни назви при збереженні ролі цієї організації в регулюванні міжнародного обміну наукомісткою технологією щодо Російської Федерації, КНР, КНДР, СРВ, Куби та низки інших країн [4].

*Національна законодавчо-нормативна база як засіб державного регулювання в сфері ліцензійної торгівлі є системою різних законів, підзаконних нормативних актів, постанов, розпоряджень, інструкцій, правил в сфері патентно-ліцензійної, зовнішньоекономічної, антимонopolьної діяльності, оподаткування, контрактного права, регулювання інвестицій.*

Законодавство про охорону промислової власності в різних країнах світу, зазвичай, містить блок законів, які передбачають правову охорону та використання різних об'єктів промислової власності, що визначається їхніми різноманіттям і специфікою. Окремими законами регулюється порядок охорони та передання прав на основі ліцензійних договорів на винаходи й корисні моделі, промислові зразки, а також знаки для товарів і послуг. Специфіка передання прав на сорти рослин, програми для ЕОМ, бази даних та інші об'єкти авторських і суміжних прав, топографії інтегральних мікросхем відображаються у відповідних законах щодо їх охорони та використання.

*Патентні закони практично всіх країн світу передбачають обов'язковий порядок укладання ліцензійних договорів при наданні патентовласниками належних їм виключних прав, на винаходи й інші об'єкти промислової власності зацікавленим особам.* Вони вводять санкції за інакше використання винаходів, що охороняються патентами, без згоди патентовласників.

Патентні законодавства передбачають також обов'язковий порядок письмового оформлення ліцензійних



договорів на передачу права на користування винаходами, промисловими зразками, корисними моделями, товарними знаками й іншими об'єктами промислової власності. Окрім об'єктів промислової власності, що є предметами ліцензійної торгівлі, в патентних законах визначені різні види ліцензій, що використовуються у внутрішній і міжнародній торгівлі (поворотні, перекресні, примусові, відкриті, обов'язкові та субліцензії).

Відповідно до закону, за ліцензійним договором можуть бути надані невиключна, виключна та повна ліцензії, передбачена також можливість поступки права на патент (відчуження патенту) на основі договору купівлі-продажу. Аналіз патентного законодавства країн світу дає підстави скласти класифікацію всіх видів ліцензійних договорів за певними ознаками, що може бути використана сторонами при підготовці ліцензійного договору.

*У патентних законах більшості країн встановлений порядок реєстрації ліцензійних договорів і угод про поступку права на патент. Реєстрація ліцензійних договорів може мати обов'язковий і добровільний характер, проте незареєстровані ліцензійні договори, зазвичай, вважаються недійсними стосовно третіх осіб, які висунули претензії за порушення їхніх прав у зв'язку з цим договором. При реєстрації ліцензійних договорів у деяких країнах здійснюється контроль щодо їх відповідності чинним у країні законодавчим актам у сфері ліцензійної торгівлі.*

Нині в практиці зарубіжного ліцензування широко використовується антимонопольне законодавство, що базується на положеннях антитрестового законодавства США. Поширення антитрестових законів на ліцензійну торгівлю в США починається з кінця 30-х років, в країнах Західної Європи — із середини 60-х років ХХ століття. Зараз практично всі країни світу застосовують норми національ-

ного антимонопольного законодавства у сфері ліцензійної торгівлі. Ці норми діють не лише всередині країни, але й широко використовуються при укладенні ліцензійних договорів у межах міжнародних економічних і регіональних союзів. Норми антимонопольного законодавства, що стосуються питань ліцензування, захищають інтереси національних продавців і покупців ліцензій, спрощують процес переговорів при укладенні ліцензійних договорів та сприяють вирішенню спірних питань і розбіжностей при їх розгляді в судах й арбітражах.

Законодавство про трансфер технологій регулює порядок укладання, схвалення, набрання чинності, реєстрації та виконання ліцензійних договорів й інших комерційних угод про передачу науково-технічних досягнень, до того ж у деяких країнах воно є частиною законодавства про зовнішню торгівлю.

Порядок продажу та купівлі ліцензій встановлюється законодавством відповідно до цілей надання прав на використання об'єктів промислової власності: підтримка і створення умов для продажу ліцензій на внутрішньому та міжнародному ринках, контроль за експортом високих технологій і дотримання міжнародних зобов'язань з передання технологій.

У більшості країн світу діє порядок придбання зарубіжних технологій жорсткіший, аніж порядок передання національних розробок за кордон [14]. Він забезпечується системою законодавчих і нормативних актів, які регламентують суворий контроль за вибором галузі та рівня технології, витратою валютних коштів, вимогами інвестиційного й антимонопольного законодавства. Так, законодавства Японії, Італії, Іспанії, КНР, інших розвинених і практично всіх держав, які розвиваються, встановлюють дозвільний порядок придбання іноземних технологій, що передбачає схвалення укладених угод та їх реєстрацію,



## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

а в низці країн — попереднє узгодження цих угод з відповідними міністерствами та відомствами.

Відповідно до Закону про контроль за валютою і зовнішньою торгівлею Японії, імпорт технологій належить до прямих іноземних інвестицій і порядок їх отримання регулюється відповідними нормативними актами про іноземні інвестиції. Він містить вимоги про попередні чи наступні повідомлення Міністерства фінансів і відповідного галузевого міністерства про укладені угоди. Угода про придбання технології оцінюється з позиції її впливу на розвиток економіки Японії, технічної безпеки, відповідності національним стандартам, екології тощо. Попереднє повідомлення вимагається для угод, сума яких перевищує 100 млн ієн, а також при закупівлі зарубіжної технології для літакобудування, виробництва зброї, ядерних установок, космічної промисловості, сільського господарства й інших вирішальних галузей економіки. Створений у 1989 році Комітет із справедливих угод затвердив перелік видів міжнародних угод, які потребують схвалення Комітету після їх укладення. До них належать: договори на придбання патентів і ліцензій, на використання винаходів, корисних моделей та ноу-хау, а також надання технічної допомоги.

Порядок закупівлі зарубіжних технологій у КНР регулюється Законом про зовнішньоекономічні контракти та Правилами адміністративного регулювання в КНР контрактів на імпорт технологій (1987 рік). Правила, зокрема, передбачають обов'язкову процедуру схвалення договорів про закупівлю патентних і безпатентних (ноу-хау) ліцензій, контрактів на технічне обслуговування з використанням передової технології, угод про виробничу кооперацію з використанням зарубіжних ліцензій на промислову власність і ноу-хау, контрактів на імпорт комплектного устаткування з використанням супутніх ліцензій.

Подані на схвалення контракти й угоди повинні містити опис технології, дані про використовувані патенти, торговельні марки, технічні результати, що гарантуються, й терміни, розміри винагороди та умови платежу. Вказані угоди не можуть містити положення, що суперечать нормам антімонопольного законодавства країни, що стосуються ліцензійних договорів та інших угод із закупівлі технологій.

Якщо в більшості промислово розвинених країн порядок передавання наукомісткої технології значною мірою лібералізовано, а законодавче регулювання спрямоване переважно на охорону прав промислової власності, припинення недобросовісної конкуренції та запобігання безконтрольному вивезенню наукомістких технологій, то в законодавстві країн, які розвиваються, орієнтованих на закупівлю зарубіжної технології, наголос робиться на контроль за технічним рівнем, актуальністю технології, котру буде придбано, для економіки країни, витрачанням валютних коштів, а також на захист місцевих товаровиробників від зарубіжних монополій і вирішення проблем зайнятості.

Порядок схвалення та реєстрації ліцензійних договорів, чинних у цих країнах, поширюється на внутрішню торгівлю ліцензіями. Порядок укладення та виконання комерційних угод щодо імпорту технологій в зарубіжних країнах, зазвичай, поширюється не лише на ліцензійні договори, що стосуються набуття прав на об'єкти промислової власності, які охороняються, але й на ноу-хау, інші результати науково-технічної діяльності.

Значну роль в державному регулюванні ліцензійної торгівлі відіграє *податкове законодавство*. У зарубіжних країнах застосовується, зазвичай, різний порядок оподаткування ліцензійних платежів за договорами з вітчизняними ліцензіатами та за договорами з іноземними партнерами, при цьому

відмінностей між запатентованими й незапатентованими технічними рішеннями практично немає.

За ліцензійними договорами з вітчизняними партнерами передбачається нарахування різного виду податків. Виплачувані ліцензіатом фіксовані платежі за ліцензійними договорами (одноразові первинні платежі, паушальні, поетапні, мінімально гарантовані тощо) повинні заноситися в актив підприємства та розподілятися на період передбачуваного господарського використання (3–4 роки, але не більше за термін дії договору).

У ліцензіара ці суми, зазвичай, зазначаються в пасиві. Ліцензіар, проте, не повинен зазначати в активі об'єкти промислової власності до моменту їх придбання третіми особами.

Водночас, патенти на службові винаходи, належні ліцензіару, що були у використанні у власному виробництві чи передані за ліцензією третім особам, розглядаються як власність і підлягають оподаткуванню. У незалежного винахідника винахід не оподатковується як майно, навіть якщо воно реалізується на власному підприємстві чи шляхом продажу ліцензії. В більшості випадків цей податок нараховується при використанні винаходу протягом 4–6 років; при використанні винаходів застосовується також податок на прибуток (податки на прибутки).

Серед пільг, які надаються роботодавцями на підставі закону своїм службовцям за використання службових винаходів застосовується пільга про скорочення наполовину прибуткового податку. Аналогічна пільга діє і для індивідуальних винахідників протягом декількох років з початку реалізації винаходу. У деяких країнах передбачається субсидювання капіталовкладень, які спрямовуються на НДДКР і придбання нематеріальних активів, зокрема й патентів, ліцензій тощо. Так, винахідницька та патентно-ліцензійна діяльність у Російській

Федерації прямо чи побічно пов'язана з такими видами податків: податком на прибуток з підприємств, податком на додану вартість, податком на прибутки фізичних осіб, зі сплатою державного мита і податком на майно юридичних осіб. Механізм їх стягування визначений у нормативних документах і досліджується в роботах російських економістів [3; 4; 5].

Законодавством багатьох країн передбачається оподаткування ліцензійних платежів за договорами з іноземними партнерами. Як і будь-які прибутки юридичних та фізичних осіб, оподаткуванню підлягають прибутки ліцензіара у формі ліцензійних платежів, які надходять до країни від іноземного ліцензіата, при цьому податок з ліцензійних платежів стягується і державою, в якій перебуває ліцензіат. Отож, між країнами ліцензіата і ліцензіара виникає подвійне оподаткування ліцензійних платежів.

Для того, щоб уникнути подвійного оподаткування, країни часто укладають міжурядові двосторонні договори про його відміну. В Україні, наприклад, станом на 01.01.2010 року чинними є міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, укладені з 61 країною світу. В договорах з промислово розвиненими країнами обумовлюється, яка з держав обкладатиме податками ліцензійні платежі чи як це право розподілене між договірними країнами. Відповідно до договорів з країнами, що розвиваються, зазвичай країні ліцензіата надається право оподатковувати прибутки ліцензіара. Ставки такого податку, зазвичай, становлять 10 % або 15 % від суми ліцензійних платежів. Наприклад, в договорах Німеччини з іншими країнами про відміну подвійного оподаткування передбачаються розміри податку в діапазоні від 0 % (країни ЄС, США, Японія) до 15 % (країни, що розвиваються: Аргентина, Бразилія, Кенія, Таїланд, Туніс).



У країнах ЄЕС, відповідно до законодавства про податок з обороту, договори про надання ліцензій підлягають оподаткуванню в країні розміщення ліцензіата. Це ж правило діє і щодо договорів на передачу ноу-хау. Ліцензійні договори, укладені з країнами за межами ЄЕС, не оподатковуються з обороту. У більшості промислово розвинених країн міжнародні ліцензійні договори передбачають обкладення ліцензійних платежів національними ліцензіатами за договорами з іноземними ліцензіарами такими видами податків: 1) прибутковий податок; 2) майновий податок; 3) податок з підприємницької діяльності; 4) податок з обороту.

Якщо існує договір про уникнення подвійного оподаткування, майновий податок не стягується.

*Важливим засобом здійснення ліцензійної політики в зарубіжних країнах є участь держави в регулюванні патентно-ліцензійного обміну.* Урядові органи різних країн безпосередньо беруть участь в укладенні міждержавних угод у сфері науково-технічної співпраці, що сприяють комерційному обміну наукомісткими технологіями на ліцензійній основі. Роль держави в таких угодах полягає у визначенні найважливіших напрямів і проектів співпраці між країнами, реалізація яких здійснюється приватними компаніями.

У таких проектах, зазвичай, використовується значна кількість об'єктів промислової власності та ноу-хау, що передаються за допомогою укладення ліцензійних договорів.

**Реєстрація договорів як засіб державного регулювання патентно-ліцензійної діяльності.** До системи державного регулювання технологічного обміну в різних країнах належить реєстрація ліцензійних договорів і інших видів комерційних угод із передавання науково-технічних досягнень. У більшості країн світу, де реєструються ліцензійні договори, виходять з того, що продаж і купівля лі-

цензій торкається не лише партнерів за ліцензійними угодами. Оскільки такі угоди зачіпають державні інтереси у сфері економіки, виробництва, валютного забезпечення, розвитку науки і техніки, *багато країн широко використовують механізм реєстрації ліцензійних договорів для реалізації функцій державного контролю за передаванням наукомістких технологій усередині країни та за кордоном.*

Правовою основою діяльності державних органів, зокрема й патентних відомств, міністерств торгівлі і промисловості, центральних банків, галузевих міністерств, антимонопольних органів, науково-технічних центрів, які виконують функції розгляду, схвалення та реєстрації ліцензійних договорів, слугують *патентне, антимонопольне, митне, податкове законодавство, закони й підзаконні акти, що стосуються регулювання іноземних інвестицій, двосторонні та регіональні міждержавні угоди про обмін наукомісткою технологією тощо.*

Аналіз чинних законів і підзаконних актів, які регулюють порядок реєстрації комерційних угод щодо передавання прав на використання об'єктів інтелектуальної власності, показує, *що цілі управління технологічним обміном у різних країнах схожі.* До них зокрема, належать *створення умов для вільного обміну технологіями, контроль за експортом високих технологій, контроль за імпортом технологій, припинення недобросовісної конкуренції і дотримання норм антимонопольного законодавства, забезпечення охорони об'єктів інтелектуальної власності та ін.*

Водночас через різні цілі, умови й можливості участі в технологічному обміні, різну зовнішньоекономічну та науково-технічну політику держави використовують *різні підходи до регулювання технологічного обміну.* Цілі та процедури реєстрації істотно відрізняються не лише в промислово розвинених країнах, країнах, які розви-

ваються, але й усередині кожної з цих груп.

У більшості промислово розвинених країн, де правовою базою для реєстрації ліцензійних договорів і угод про поступку права на патент є патентне законодавство, порядок передачі технологій і реєстрації ліцензійних договорів значною мірою лібералізований, а функції контролю обмежені охороною об'єктів промислової власності, припиненням недобросовісної конкуренції та запобіганням безконтрольному експорту високих технологій. У цих країнах практично відсутні відмінності між процедурами реєстрації міжнародних і внутрішніх ліцензійних договорів.

*У країнах, які розвиваються, реєстрації, зазвичай, передують детальніша та суворіша процедура розгляду, узгодження і схвалення ліцензійних договорів, що особливо стосуються імпорту зарубіжної наукомісткої технології.* При цьому найбільша увага при реєстрації приділяється таким питанням, як технічний рівень і актуальність технологій, витрачання валютних коштів, захист місцевих виробників від недобросовісної конкуренції зарубіжних монополій.

Світовий досвід реєстрації комерційних угод, пов'язаних з переданням об'єктів інтелектуальної власності, може бути використаний для вдосконалення управління патентно-ліцензійною діяльністю та створення системи реєстрації зовнішніх і внутрішніх ліцензійних договорів в Україні. Підприємницьким структурам при укладенні ліцензійних договорів і угод про поступку патентів із зарубіжними фірмами потрібно ретельно опрацьовувати і враховувати чинні в країнах партнерів закони і нормативні акти, а також порядок і процедуру реєстрації та вступу через комерційні угоди. Від цього значною мірою залежить успішна реалізація договору. Відмінності в підходах і порядку реєстрації визначають міру ризику укладення таких угод.

*У країнах із суворим державним контролем реєстрації ліцензійних і інших договорів про передання технологій, де вимагається обов'язкове приведення всіх положень договорів у відповідність до чинного законодавства, ризик визнання таких договорів недійсними, внаслідок чого може бути завданий значний збиток, невеликий.* У країнах з декларативним порядком реєстрації ліцензійних договорів або відсутністю реєстрації, де процедура їх укладання та набрання чинності істотно спрощена, ризик визнання договору чи його певних положень недійсними є значно вищий. Розглянемо більш детально чинні в різних країнах процедури реєстрації ліцензійних договорів.

**Реєстрація ліцензійних договорів у промислово розвинених країнах.** Ліцензійна політика країн з ринковою економікою значною мірою визначається природою ринку, що орієнтує законодавців на створення умов, які стимулюють активну участь країни в міжнародному та внутрішньому технологічному обміні. Законодавчо-нормативна база у сфері патентування та ліцензійної торгівлі повинна забезпечувати вільний обмін винаходами й іншими об'єктами промислової власності на користь розвитку підприємництва і науково-технічного прогресу.

У промислово розвинених країнах діють різні процедури реєстрації ліцензійних договорів, розроблені відповідно до рівня, структури і тенденцій розвитку національної економіки, науково-технічного потенціалу країни, масштабів, досвіду і цілей ліцензійної діяльності. Проте в кожній з цих процедур набуває віддзеркалення характерна для промислово розвинених країн політика лібералізації торгівлі об'єктами промислової власності на місцевих і світовому ринках ліцензій.

Здійснений аналіз патентних законів, нормативних актів і довідково-інформаційних матеріалів близько 30 промислово розвинених країн та





країн, які розвиваються дав можливість виявити *загальні риси й особливості процедур реєстрації ліцензійних договорів і угод про поступку права*. Беручи до уваги такі країни можна поділити на декілька груп.

### 1. Країни, що не передбачають реєстрації ліцензійних договорів.

**США.** Законодавством країни не передбачена реєстрація ліцензійних договорів на продаж і закупівлю наукомістких технологій, що укладаються американськими компаніями між собою та із зарубіжними фірмами. *Реєстрації підлягають угоди про поступку права на патент*, бо інакше новий патенто власник втрачає право стягати платежі з добросовісних набувачів патентних прав.

Патентним законом США *регулюється ліцензійна діяльність* лише тих дрібних і середніх фірм, а також некомерційних *організацій, котрі створюють винаходи за фінансової підтримки федерального уряду*. У цих випадках федеральний орган має право зажадати надати йому невиключну або виключну ліцензію в будь-якій сфері застосування.

Федеральний орган повинен вести реєстрацію таких договорів про надання виключних і невиключних ліцензій [13].

Хоча реєстрація ліцензійних договорів не передбачена, американським фірмам необхідно зважити на положення антимонопольного законодавства США. Ліцензійні договори визнаються недійсними, якщо вони містять такі умови, як обмеження експорту вироблюваної за ліцензією продукції, зобов'язання ліцензіата щодо закупівлі в ліцензіара сировини, деталей, вузлів, контроль за цінами та ін.

Законодавством США *передбачена процедура схвалення ліцензійних договорів у Державному департаменті та Міністерстві торгівлі*, якщо вони *стосуються передання наукомістких технологій подвійного призначення* [3].

Така практика державного регулювання в США значною мірою пояснюється історичними умовами розвитку ліцензійної торгівлі в країні, лідерством США на світовому ринку ліцензій і традиційною політикою лібералізації у сфері обміну нововведеннями між національними та зарубіжними власниками й користувачами науково-технічних досягнень.

З усіх численних функцій контролю в цій сфері пріоритетними для економіки США є такі: забезпечення умов для вільного обміну науковою технологією на ринку, охорона об'єктів промислової власності, дотримання в ліцензійних договорах положень антимонопольного законодавства та виконання міжнародних угод які стосуються технологічного обміну.

Великий досвід, професіоналізм і культура, властиві суб'єктам підприємницької діяльності, нівелюють необхідність суворого державного контролю за ліцензійними договорами, зокрема й їх реєстрації. Незважаючи на велику кількість ліцензійних договорів, кваліфікований підхід американських бізнесменів, які використовують при їх укладанні законодавчо-нормативні акти в цій сфері, звільняє від необхідності розгляду та реєстрації кожної ліцензійної угоди компетентними державними органами. Поодинокі зловживання, що трапляються, та порушення чинного законодавства при укладанні й реалізації ліцензійних договорів за ініціативою сторін договору чи третіх осіб вирішуються в судах, місцевих і федеральних, в національних і міжнародних арбітражах.

**Німеччина.** Патентним законом Німеччини не передбачена реєстрація ліцензійних договорів. Проте вона може бути здійснена за клопотанням патенто власника чи його правонаступника шляхом внесення до патентного реєстру позначки про надання виключного права на використання винаходу, захищеного патентом. Для внесення такої позначки необхідно



сплатити мито за відповідним тарифом. Дійсність ліцензійного договору про надання виключної чи невиключної ліцензії не залежить від його реєстрації в патентному реєстрі, оскільки така *реєстрація має лише декларативне значення*.

При укладенні ліцензійних договорів з німецькими фірмами необхідно зважати на положення Патентного закону ФРН від 1981 року, Закону про посилення охорони промислової власності та припинення недобросовісної конкуренції, законів про зовнішньоторговельні операції, оподаткування, порядок передачі технології подвійного призначення. Спирні питання й різноманітні правопорушення, пов'язані з використанням ліцензійних договорів, розглядаються, зазвичай, у загальних судах або в арбітражах. *Загалом, Німеччина посідає проміжне положення між країнами Західної Європи, де встановлена обов'язкова процедура реєстрації ліцензійних договорів, і США, де реєстрація таких договорів не застосовується*.

**2. Країни з обов'язковим порядком реєстрації ліцензійних договорів: Бельгія, Італія, Португалія, Канада, Росія, Білорусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменістан.**

Патентним законодавством цієї групи країн передбачена обов'язкова реєстрація укладених ліцензійних договорів і угод про поступку права на патент, які стосуються об'єктів промислової власності, що охороняються в цих країнах. Без реєстрації ці договори й угоди недійсні.

У *Бельгії обов'язковій реєстрації підлягають угоди про поступку заявки на патент і поступку патенту та договори про надання ліцензії на використання винаходів, на які подані заявки на патент або отримані патенти*. Реєстрація здійснюється у Відомстві промислової власності при Міністерстві економічних справ. При укладенні договору про надання ліцензії на використання винаходів,

на які подані заявки чи отримані патенти, а також про будь-які зміни в ліцензіях сторони повинні направити до відомства підписану обома сторонами декларацію і сплатити мито. У Відомство під страхом недійсності повинно бути повідомлено про будь-яке відчуження, повне або часткове, заявки на патент чи патенту.

*Ліцензійні договори й угоди про поступку права на патенти набувають чинності після їх реєстрації в патентному реєстрі, який ведеться в хронологічному порядку*.

В *Італії передбачена обов'язкова реєстрація в Патентному відомстві при Міністерстві промисловості, торгівлі і ремесел та доведення до загального відома інформації про укладені угоди з передання патентів або прав на використання розробок, які охороняються патентами*. Цей порядок поширюється на ліцензійні договори й угоди про поступку прав на патенти, що укладаються італійськими громадянами між собою та з іноземцями. Для здійснення реєстрації, заявник надає відповідне клопотання з додатком оригіналу документа чи належним чином засвідченої копії. Відомство перевіряє документи щодо правильності оформлення.

Існує особливий порядок реєстрації ліцензійних договорів з іноземними контрагентами на закупівлю за кордоном прав на використання іноземних патентів і товарних знаків, ноу-хау та надання техдопомоги. Порядок схвалення й реєстрації таких договорів регулюється Декретом уряду Італії № 476 від 06.06.1956 року (з подальшими змінами) та наказами Міністерства промисловості, торгівлі і ремесел. При реєстрації такі договори перевіряються не лише за формою, але і за суттю, при цьому у Валютне управління мають бути представлені оригінал укладеного договору, підтвердження патентного відомства про дійсність патентів, відомості про обсяг і характер техдопомоги, підтверджен-



ня передання ноу-хау в повному обсязі тощо.

У **Португалії** передбачена реєстрація у Відомстві промислової власності ліцензійних договорів і угод про часткову чи повну поступку патенту на підставі заяви та нотаріально завереного договору або угоди. Порядок нотаріального посвідчення цих документів і наступної їх реєстрації визначається Кодексом промислової власності від 24.08.1940 року із змінами від 18.01.1984 року.

У **Канаді** передання патенту чи надання виключної ліцензії за внутрішніми та міжнародними договорами підлягають доведенню до відома Патентного відомства в порядку, встановленому комісаром з патентів. Вказані угоди підлягають реєстрації в патентному відомстві лише за наявності здійсненої під присягою заяви свідка. Угода вважається недійсною щодо будь-якого наступного правонаступника, якщо вона не зареєстрована.

У **країнах СНД (Росія, Білорусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменістан)** ліцензійні договори підлягають реєстрації в патентному відомстві та без реєстрації вважаються недійсними. Так, відповідно до законодавства **Російської Федерації**, ліцензійні договори підлягають обов'язковій реєстрації у Федеральній службі з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків (Роспатент) та без такої реєстрації вважаються недійсними. Крім того, обов'язковій реєстрації підлягають *договори комерційної концесії (франчайзингу)*. Договір комерційної концесії реєструє орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи чи індивідуального підприємця, що є за договором правовласником. У разі, якщо в договір включено об'єкт промислової власності (товарний знак, винахід, корисна модель, промисловий зразок), то *договір комерційної концесії повинен пройти реєстрацію і в Роспатенті*.

До прийняття Цивільного кодексу України аналогічні норми про

обов'язкову реєстрацію ліцензійних договорів були закріплені і в національному законодавстві [6; 7]. Основними об'єктами передачі прав інтелектуальної власності (майже 70%) в Україні є сорти рослин і торговельні марки. Порівняно з 2006 роком, кількість ліцензій і ліцензійних договорів на винаходи зменшилась удвічі (17 проти 48), кількість ліцензій і ліцензійних договорів (придбаних і проданих) на ноу-хау вдвічі збільшилась (49 проти 21, 44 проти 24 відповідно), а на комп'ютерні програми (придбані) зменшилась майже вдвічі (9 проти 15), продані — втричі (39 проти 104). Останнім часом цей процес став взагалі некерованим: Держкомстатом України скасовані форми державного статистичного спостереження № 4-нт і № 7-нт (ліцензії). Тож органи державної влади позбавлені інформації, а відповідно, й впливу та управління на стан справ стосовно розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на стратегічно важливі об'єкти. І це при тому, що в міжнародній практиці торгівлі ліцензіями понад 80% — це ліцензії на передачу ноу-хау.

**3. Країни з декларативним порядком реєстрації ліцензійних договорів (Австрія, Великобританія, Греція, Іспанія, Франція, Швейцарія, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія).** Патентними законами цієї групи країн не передбачена обов'язкова реєстрація ліцензійних договорів. Договори реєструються в патентних відомствах на підставі звернень сторін договору, котрі повинні надати відповідні документи та квитанції про сплату мита. *Незарєєстровані ліцензійні договори вважаються дійсними щодо сторін угоди, але не стосовно третіх осіб, дії яких зачіпають права сторін ліцензійного договору.*

**Австрія.** Ліцензійні договори й угоди про поступку права на патент реєструються в патентному реєстрі за письмовим клопотанням однієї із за-



цікавлених сторін або за рішенням суду. Разом з клопотанням про реєстрацію має бути представлений документ, на підставі якого відбувається реєстрація та в якому містяться істотні дані про угоду. Замість документа може бути надана належним чином засвідчена копія. Форма та зміст клопотання про реєстрацію і документ підлягають перевірці Патентним відомством.

Стосовно третіх осіб отримані за ліцензійним договором і угодою про поступку патенту права діють лише за умови їх реєстрації в патентному реєстрі, з яким може ознайомитися будь-яка особа.

**Великобританія.** У Патентному відомстві Великобританії ведеться патентний реєстр, у якому реєструються угоди, юридичні документи та дії, що зачіпають права патентовласників. Реєстрація ліцензійного договору чи угоди про поступку патенту або заявки на патент зачіпає права третіх осіб, які використовують чи мають намір використовувати ці патенти або заявки на патенти. Будь-яка особа, що зареєструвала придбання патенту чи заявки на патент або право, що отримала на використання об'єктів промислової власності, на які отримані патенти або подані заявки на патент, вважається їх законним власником, на відміну від будь-якої іншої особи, котра обґрунтовує свої права на цю власність наявністю більш ранньої, але не зареєстрованої угоди.

**Греція.** Про кожне передання ліцензії на використання винаходу та про кожну зміну власності на зареєстрований патент протягом 3 місяців після надходження відповідного правового акта у відділ промисловості Міністерства торгівлі Греції робиться відповідний запис у спеціальному реєстрі. За відсутності такого запису укладені ліцензійні договори й угоди про поступку права на патент не мають сили щодо третіх осіб. Проте ці особи мають право доводити сумлін-

ність укладання незареєстрованих угод.

**Іспанія.** Незареєстровані ліцензійні договори й угоди про поступку патентних прав на винаходи, корисні моделі, товарні знаки, промислові зразки та торговельні найменування мають силу щодо партнерів цих угод, але не діють стосовно третіх осіб.

Для реєстрації таких угод вимагається подання заяви з додатком документа (чи його копії), що підтверджує зміну власності на патент або передання прав на використання об'єктів промислової власності, що охороняються патентами. За реєстрацію стягуються мита, а кожен лист заяви та документів, які додаються, забезпечується гербовою маркою. Будь-яка зміна в правах на патент публікується у видаваному Патентним відомством офіційному бюлетені промислової власності.

В Іспанії діє дозвільний порядок закупівлі іноземних технологій та обов'язкової реєстрації договорів на купівлю ліцензій і патентів за кордоном, який регулюється Положенням про порядок запису в реєстрі контрактів на купівлю ліцензій і патентів (нової технології) поза Іспанією, затвердженим декретом № 2343 від 21.09.1979 року. Положення передбачає обов'язкове схвалення та реєстрацію контрактів на купівлю нової технології в Генеральній дирекції зовнішніх зносин Міністерства торгівлі. Усі імпортери зарубіжних ліцензій в Іспанії, і громадяни Іспанії та іноземці, що проживають тут, зобов'язані направляти в Міністерство промисловості запити на реєстрацію контрактів, угод та інших угод такого характеру, що стосуються придбання іноземної технології, в спеціальному реєстрі. Запит повинен містити текст контракту чи угоди, пояснювальну записку і документи, що підтверджують угоду, зокрема й дані про заявника, дозвіл на іноземні вкладення в капітал фірми, повні тексти пропозицій



## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

зарубіжних і національних фірм. Запити розглядаються в Міністерстві промисловості і у відповідних галузевих міністерствах, які дають загальний висновок щодо угоди та певних її статей.

За результатами розгляду приймаються такі рішення: 1) про реєстрацію; 2) про реєстрацію з анотацією; 3) про відмову в реєстрації. Якщо прийнято рішення про відмову, то мають бути вказані причини й обмежувальні статті, котрі вплинули на ухвалення такого рішення. Ухвалена резолюція в 10-денний термін доводиться до відома заявника та представляється в генеральну дирекцію Міністерства торгівлі. Міністерство торгівлі, отримавши необхідні документи з Міністерства промисловості, звертається в Центральний банк Іспанії за дозволом на переказ валютних платежів з підписаного контракту. Датою набуття чинності угоди вважається дата отримання дозволу банку на переказ платежів.

**Франція.** *Ліцензійні договори на надання прав на використання винаходів, на які отримані патенти або подані патентні заявки, й угоди про поступку патентів і патентних заявок вважаються дійсними щодо третіх осіб після їх реєстрації в Національному патентному реєстрі, який ведеться в Національному інституті промислової власності.*

Якщо речові права, здача в заставу чи ліцензії щодо об'єктів промислової власності, занесені в Національний патентний реєстр, то відмова патенто-власника від усього патенту чи деяких пунктів винаходу сприймається лише в разі згоди власників цих прав.

**Швейцарія.** *Ліцензійні договори й угоди про поступку права на патент і патентні заявки реєструються в патентному реєстрі Відомства інтелектуальної власності. Незареєстровані ліцензійні договори не мають сили щодо добросовісного набувача права на патент.*

За відсутності реєстрації угоди про поступку права на патент в патентному реєстрі, позови, що виникають у зв'язку з цим патентом, можуть висуватися до колишнього власника патенту.

У країнах Північної Європи — **Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії** — *застосовується схожий порядок реєстрації ліцензійних договорів і угод про поступку права на патент, яка здійснюється в патентних відомствах цих країн.* Про укладені угоди здійснюється запис у патентному реєстрі за клопотанням зацікавлених осіб. Передання патенту чи надання ліцензії, якщо угоди на ці операції зареєстровані в реєстрі, має переважне право перед переданням патенту або ліцензії, які ще не зареєстровані чи виявилися пізніше занесеними в реєстр.

**Японія.** Політика активної лібералізації, що здійснюється японським урядом щодо ліцензійного обміну з іншими країнами, спирається на детально розроблену систему законодавчо-нормативних актів у цій сфері. Порівняно з іншими промислово розвиненими країнами, в Японії діє суворіший контроль за продажем і закупівлею ліцензій, зокрема й через систему реєстрації ліцензійних договорів. Чинний в країні порядок реєстрації та схвалення ліцензійних договорів регулюється патентним законом, законами про конкуренцію, контроль за валютою, про зовнішню торгівлю, положеннями про експортний контроль у межах КОКОМ. У Японії існують різні процедури реєстрації ліцензійних договорів на продаж прав на використання національних розробок і ліцензійних договорів на закупівлю зарубіжної технології. Основними цілями системи реєстрації при продажі ліцензій на японські об'єкти промислової власності є охорона прав промислової власності, контроль за експортом високих технологій і дотримання міжнародних зобов'язань з передання технологій, зокрема й за списками КОКОМ. *Процедура ре-*



*естрації ліцензійних договорів і контрактів на імпорт зарубіжної технології спрямована на забезпечення контролю за іноземними інвестиціями, припинення недобросовісної конкуренції та дотримання антимонопольного законодавства. Відповідно до Патентного закону, в Японії здійснюється реєстрація виключних і невиключних (простих) ліцензій. Що стосується невиключних ліцензій, реєстрація не має обов'язкового характеру, проте вона широко використовується на користь забезпечення прав ліцензіата. Якщо невиключна ліцензія зареєстрована, то вона діє і проти осіб, які згодом придбали патент, виключну ліцензію чи інше засноване на патенті право.*

Реєстрацію міжнародних угод щодо імпорту технологій здійснює створений у лютому 1989 року Комітет із справедливих угод, яким затверджено перелік видів міжнародних угод. Протягом 30 днів з дати укладення копії таких угод передаються до Комітету. До цих угод належать міжнародні угоди з терміном дії більше від 1 року про передання патентів, надання ліцензій на використання винаходів, корисних моделей і ноу-хау, а також угоди про надання технічної допомоги. Комітет виносить ухвалу про схвалення чи відмову в схваленні угоди, а при необхідності дає рекомендації по зміні умов угоди.

Внутрішні аналогічні угоди не подаються на розгляд Комітету. Відповідно до Закону про контроль за валютою і зовнішньою торгівлею, імпорт технологій належить до прямих іноземних інвестицій і порядок їх передання регулюється відповідними нормативними актами про іноземні інвестиції. Встановлена вимога попереднього чи наступного повідомлення Міністерства фінансів (Банк Японії) і відповідного галузевого міністерства про укладені угоди.

Угода про передання технології оцінюється щодо її впливу на розви-

ток економіки Японії, технологічної безпеки, екології тощо. Попереднє повідомлення вимагається для угод, сума яких перевищує 100 млн ієн, а також при закупівлі зарубіжної технології для літакобудування, виробництва зброї, вибухівки, ядерних установок, космічної промисловості, сільського господарства й інших вирішальних галузей економіки. Вимога повідомлень означає, фактично, дозвільний порядок імпорту зарубіжної технології в Японії.

Комітет із справедливих угод перевіряє угоди з імпорту технологій на відповідність нормам антимонопольного законодавства. До умов ліцензійних договорів, що суперечать цьому законодавству, належать положення про встановлення ціни на запатентовану продукцію на японському ринку, заборона ліцензіату використовувати куплену технологію після закінчення терміну дії патенту, вимога про передавання ліцензіарові удосконалень ліцензіата, надання ліцензіару виключних прав на ці удосконалення ін.

**Реєстрація ліцензійних договорів у країнах, що розвиваються.** На відміну від промислово розвинених країн, де державне регулювання обмежене охороною прав промислової власності, припиненням недобросовісної конкуренції та запобіганням безконтрольному експорту високих технологій, країни, що розвиваються, більшу увагу приділяють контролю за технічним рівнем, актуальністю технології, що була придбана, для економіки країни, затрочанням валютних коштів, а також проблемам зайнятості та захисту місцевих товаровиробників від зарубіжних монополій. Ці країни провадять політику суворішого контролю за імпортом зарубіжних технологій.

Практично в усіх країнах, які розвиваються, діє порядок реєстрації договорів на закупівлю та продаж ліцензій і угод про поступку патенту, проте така реєстрація важливіша для внут-



рішньої ліцензійної торгівлі й імпорту ліцензій, оскільки продаж ліцензій за кордон дуже незначний.

*Порядок розгляду, схвалення та реєстрації ліцензійних договорів на імпорт зарубіжної технології, зазвичай, поширюється не лише на договір на набуття прав на об'єкти промислової власності, що охороняються, але й на ноу-хау, інші результати науково-технічної діяльності.*

При розробці законів і нормативних актів з державного регулювання технологічного обміну країнами, що розвиваються, були використані патентні закони, підзаконні акти та практика промислово розвинених країн у цій сфері. Водночас у законодавстві про реєстрацію ліцензійних договорів і контрактів на передання технологій набули віддзеркалення особливі вимоги, зумовлені економічним розвитком цієї групи країн.

**4. Країни з обов'язковим порядком реєстрації угод про передання технологій (Алжир, Мексика, Бразилія, Індія, КНР, Малайзія).** *Законодавствами цих країн передбачена обов'язкова реєстрація ліцензійних договорів і угод про поступку патентів, без якої ці угоди вважаються недійсними. Зазвичай, їх реєстрації в спеціальному патентному реєстрі передують процедура перевірки угод як за формою, так і змістом і схвалення відповідними компетентними органами.*

**Алжир.** Усі угоди, що стосуються надання ліцензії на винаходи, які охороняються патентами, чи розробки, на котрі подані патентні заявки, а також угоди про поступку патенту чи патентної заявки, передання патенту або заявки на патент у заставу мають бути під страхом недійсності вчинені у письмовій формі та *внесені до спеціального патентного реєстру.* До реєстрації угод у компетентних службах сплачується мито. При укладенні ліцензійних договорів з іноземними фізичними та юридичними особами за рішенням компетентного міністра

здійснюється процедура їх попереднього схвалення з боку цього міністра та міністра фінансів і планування.

**Мексика.** *Ліцензійні договори підлягають схваленню та реєстрації в Міністерстві у справах державного майна і стимулювання промисловості.* При цьому звертають увагу, наскільки в ліцензійних договорах відображені умови, що сприяють вирішенню таких актуальних завдань, як створення нових робочих місць у країні, навчання та підготовка кадрів, доступ до нового зарубіжного ринку, заміна імпорту, поліпшення платіжного балансу, зниження собівартості, створення місцевих виробництв, екологічні проблеми, стимулювання НДДКР.

*Угоди про поступку патенту підлягають реєстрації в секретаріаті Міністерства.* За відсутності реєстрації вказані види угод не мають юридичної сили та не можна вимагати їх виконання через судові органи.

**Бразилія.** Відповідно до Кодексу промислової власності, *ліцензійні договори, угоди про поступку патенту та передання права на патент у порядку спадкування або за заповітом підлягають реєстрації в Національному інституті промислової власності.* При реєстрації ліцензійних договорів контролюється їх відповідність передбаченим Кодексом вимогам.

Згідно з цими вимогами, в договорі не можна встановлювати для ліцензіата обмеження як щодо торгівлі й експорту продукції, що випускається за ліцензією, так і стосовно матеріалів, необхідних для її виготовлення. Створювані ліцензіатом удосконалення, згідно з Кодексом, повинні належати йому. Особлива увага при реєстрації договорів приділяється питанням винагороди, розмір і умови виплати якої повинні відповідати чинному законодавству та директивам фінансових і валютних органів. Відомості про ліцензійну винагороду не включаються в реєстрацію, якщо патент виданий не в Бразилії або його власник проживає за кордоном.

**Індія.** Ліцензійні договори й угоди про поступку патенту вважаються чинними, якщо вони оформлені письмово відповідно до встановлених вимог і зареєстровані в патентному реєстрі. Ліцензіат або особа, що отримала право на патент на основі угоди про поступку патенту, зобов'язана звернутися до генерального контролера у справах про патенти з письмовою заявою про реєстрацію угоди протягом 6 місяців з дати її укладання. Разом із заявою надаються завірені в установленому порядку копії угоди й інших документів, що стосуються прав, які передаються за угодою. За клопотанням патентовласника чи ліцензіата контролер зобов'язаний вжити заходів щодо недопущення розголошення умов ліцензійного договору, крім випадків, коли ці умови розголошуються за рішенням суду.

Центральним урядом Індії затверджена класифікація винаходів, які мають оборонне чи секретне застосування. Генеральний контролер може винести ухвалу про заборону передання інформації щодо винаходу, у тому числі про заборону на укладення ліцензійного договору, якщо він визнає, що розробка стосується одного з класів винаходів такого призначення.

**КНР.** У патентному законі КНР від 01.04.1985 року передбачена обов'язкова реєстрація всіх ліцензійних договорів, угод про поступку патентів і патентних заявок на винаходи, корисні моделі й товарні знаки [4]. Угоди про поступку патентів або патентних заявок, власниками яких є державні підприємства, мають бути схвалені вищими компетентними органами. Аналогічні угоди на патенти та патентні заявки, що укладаються китайськими юридичними або фізичними особами з іноземцями, підлягають схваленню компетентним департаментом Державної ради. Вони набувають чинності після їх реєстрації в Патентному відомстві та публікації повідомлення про це в патентній газеті. Патенто-

власник, що уклав ліцензійний договір з юридичною або фізичною особою, повинен протягом 3 місяців подати договір для реєстрації в патентному реєстрі. Публіковані в патентній газеті відомості про реєстрацію ліцензійних договорів і угод про поступку патентів містять інформацію про надання, поступку, припинення й анулювання патентних прав, а також про всі зміни умов цих угод.

Порядок закупівлі зарубіжних технологій у КНР регулюється Законом про зовнішньоекономічні контракти та Правилами адміністративного регулювання в КНР контрактів на імпорту технологій, схваленими Держрадою КНР 30.12.1987 року. Відповідно до цих Правил, встановлюється обов'язкова процедура розгляду та схвалення таких видів контрактів:

- 1) договори на передання патентів і надання ліцензій на винаходи, корисні моделі та промислові зразки (крім договорів на товарні знаки);
- 2) ліцензійні договори на використання запатентованої технології і технології, що не охороняється згідно із законом як об'єкт промислової власності. Щодо цих угод передбачається надання технічних знань, які стосуються виробництва продукції, її дизайну, формул, контролю якості й управління;
- 3) контракти на техобслуговування. У них передбачається використання технологій, знань і досвіду постачальника для здійснення технічного сервісу, реконструкції підприємств, вдосконалення технологій, контролю якості, поліпшення зовнішнього вигляду товарів, управління підприємством, проведення геологічних досліджень та ін.;
- 4) контракти про виробничу кооперацію в розробці проектів, в яких передбачається передання чи ліцензування прав на промислову власність, надання ліцензій на





## ПАТЕНТНЕ ПРАВО

технологічну власність або технічне обслуговування;

- 5) контракти на імпорт заводів, виробничих ліній або устаткування, в яких передбачається передання патентів чи надання ліцензій на промислову власність і промисловою технологію або технічне обслуговування;
- 6) інші контракти на імпорт технологій, що за рішенням компетентних органів підлягають процедурі розгляду та схвалення.

Одержувач і постачальник технології повинні укласти контракт на передачу технології письмово та подати його на схвалення в Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі КНР або інший компетентний орган, уповноважений цим Міністерством на виконання процедури розгляду і схвалення контрактів. Такими органами є бюро і комісія зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі в провінціях автономних районів, муніципалітетах, відкритих прибережних містах і економічних зонах. Міністерство або інші органи схвалення розглядають контракти та протягом 60 днів приймають рішення про схвалення чи відмову в схваленні. Схвалені контракти й ті, щодо яких компетентний орган не прийняв рішення протягом зазначеного терміну, вважаються такими, що набули чинності з дати схвалення або після закінчення 2 місяців з дати їх подання на схвалення.

Відповідно до Закону про зовнішньоекономічні контракти, що укладаються і подаються на схвалення, визначаються певні вимоги, структури, що стосуються їхнього змісту. У контрактах мають бути визначені такі положення: зміст, опис технології, зокрема й перелік патентів і торговельних марок, якщо вони є; технічні результати, що мають бути отримані, час і заходи, необхідні для їх досягнення; винагорода, його структура й умови платежу.

У законодавчих актах, які регулюють імпорт зарубіжної технології у КНР, містяться вимоги про заборону включати в контракти без спеціального дозволу положення, що несправедливо обмежують права одержувача у використанні технології, що були придбані (обмежувальна ділова практика). До них, зокрема, належать: нав'язування покупцеві додаткової технології, устаткування та сировини, яких він не потребує; обмеження свободи вибору покупця щодо постачальників сировини, напівфабрикатів і устаткування; нееквівалентний обмін удосконаленнями; обмеження обсягів, номенклатури та ціл продажу на продукцію, вироблювану з використанням технології, що придбалася; необґрунтовані обмеження зон експорту і каналів збуту; заборона чи обмеження у використанні технології після закінчення терміну контракту; вимоги до покупця про оплату по патентах, які не використовуються покупцем або є недійсними.

Відповідно до Патентного закону КНР імпортні контракти про передання патентних прав мають бути подані в Патентне відомство для реєстрації. Ліцензійні договори на використання товарного знака реєструються у Відомстві з товарних знаків. Ліцензіар зобов'язаний у передбачений термін представити дві копії ліцензійного договору в місцевий адміністративний орган з промисловості та торгівлі.

**Малайзія.** Патентний закон і Закон про передання технології передбачають використання одних і тих же процедур при укладанні угод на передання технології для місцевих громадян та іноземців. До таких угод належать ліцензійні договори й угоди про поступку патентів, договори на передання ноу-хау, надання технічної допомоги та ін. Угоди про передання технології, що укладаються з іноземцями, повинні до їх підписання отримати попереднє письмове схвалення в Міністерстві міжнародної торгівлі

і промисловості. *Ліцензійні договори набувають юридичної сили після їх реєстрації.*

**5. Країни з декларативним порядком реєстрації угод про передання технологій (Аргентина, Колумбія, Уругвай, Сальвадор, Ірак, Нігерія).** Такий порядок реєстрації комерційних угод про передачу технологій діє в багатьох країнах Латинської Америки, Азії та Африки, що належать до групи держав з імпортною спрямованістю ліцензійної торгівлі. Незареєстровані комерційні угоди в цих країнах, зазвичай, є чинними щодо сторін цих угод, якщо вони підписані з дотриманням чинного в цих країнах законодавства, проте вони не мають юридичної сили стосовно третіх осіб, права яких можуть зачіпатися при виконанні цих угод.

**Аргентина.** Відповідно до закону про патенти на винаходи, *угоди про поступку патенту реєструються в Патентному відомстві.* Після надання угоди та документа про сплату мита в спеціальній книзі робиться позначка про реєстрацію. Патентне відомство щокварталу публікує відомості про реєстрацію угод про поступку патентів. Реєстрація ліцензійних договорів здійснюється відповідно до Закону про передачу технології. Реєструються не всі угоди, а лише ті, в яких беруть участь національні компанії. Відмова в реєстрації ліцензійних договорів або інших угод про передання технології чи надання їх до реєстрації не спричиняє недійсності угод.

**Колумбія.** *У торговельному реєстрі Патентного відомства реєструються договори про поступку патенту та надання ліцензій на винаходи, корисні моделі, промислові зразки й товарні знаки.* Згідно з Комерційним кодексом, такі ліцензії називаються договірними.

Незареєстровані ліцензійні договори й угоди про поступку патенту, складені на основі вимог Комерційного кодексу, мають юридичну силу

щодо сторін угоди, але недійсні проти третіх осіб. Вимоги, на котрі зважають при реєстрації ліцензійних договорів, передбачають заборону обмежувати ліцензіата в торгівлі чи виробництві продукції за ліцензією, якщо це не впливає з гарантованих патентом прав, надання ліцензіату права на субліцензії, заборону ліцензіату застосовувати винахід до закінчення терміну дії патенту й обмеження сфери його використання.

**Уругвай.** *Кожен договір про поступку патенту чи надання ліцензії має бути зареєстрований в управлінні промислової власності Міністерства промисловості та праці.* Незареєстровані договори нечинні щодо третіх осіб. Для договорів про поступку патентів, укладених усередині країни, необхідне нотаріальне посвідчення підписів сторін; для договорів, укладених за кордоном, вимагається їх офіційне підтвердження.

**Сальвадор.** Торговельним кодексом країни передбачається *реєстрація ліцензійних договорів і угод про поступку патентів.* Такі угоди не мають юридичної сили щодо третіх осіб доти, доки вони не внесені до торговельного реєстру.

**Ірак.** Відповідно до Закону про патенти і промислові зразки передбачається *реєстрація комерційних угод про поступку патентів, про надання ліцензій і передання прав на патенти на винаходи та промислові зразки.* Зареєстровані в патентному реєстрі договори доводяться до загального відома та можуть протиставлятися третім особам після їх реєстрації.

**Нігерія.** Декретом про патенти та промислові зразки передбачається *реєстрація ліцензійних договорів на винаходи і промислові зразки й угод про поступку патенту та заявки на патент.* Ліцензійні договори мають чинність відносно третіх осіб лише після реєстрації у Федеральній комісії громадських служб. Будь-які умови ліцензійного договору є недійсними,



якщо вони накладають на ліцензіата такі, що прямо не впливають з патенту, вимоги: які стосуються обмеження обсягу та якості вироблюваної за ліцензією продукції; що стосуються будь-яких дій, які можуть заподіяти шкоду дійсності патенту на винахід або промисловий зразок; що стосуються обмежень щодо ефективного використання предмета ліцензії.

Ліцензійні договори, що передбачають виплату винагороди за межами Нігерії, мають бути схвалені інстанцією, котра вказана в постанові федерального комісара промисловості, про що здійснюється публікація у федеральному віснику.

**Висновки.** Аналіз системи державного управління патентно-ліцензійною діяльністю, законодавства та практики реєстрації ліцензійних договорів і контрактів про передавання технологій у зарубіжних країнах показує, що *патентні закони практично всіх країн світу передбачають обов'язковий порядок укладення ліцензійних договорів при наданні патентовласниками належних їм виключних прав*, на винаходи та інші об'єкти промислової власності зацікавленим особам. Патентні законодавства передбачають **обов'язковий порядок письмового оформлення ліцензійних договорів на передавання права** на користування винаходами, промисловими зразками, корисними моделями, товарними знаками й іншими об'єктами промислової власності.

Багато країн широко використовують *механізм реєстрації ліцензійних договорів для реалізації функцій державного контролю* за переданням наукомістких технологій усередині країни та за кордоном. У країнах, які розвиваються реєстрації, зазвичай, *передусе детальніша і жорсткіша процедура розгляду, узгодження та схвалення ліцензійних договорів, яка особливо стосується імпорту зарубіжної наукомісткої технології*. Відсутність імперативної вимоги про державну реєстрацію договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в законодавстві України проковує прояви *недобросовісної конкуренції, безконтрольний відток вітчизняних науково-технічних розробок за кордон, виникнення проблем у сфері правозастосування*. Все це негативно впливає на рівень економічної безпеки держави. Процедура реєстрації ліцензійних договорів і контрактів на імпорт зарубіжної технології спрямована на забезпечення контролю за іноземними інвестиціями, припинення недобросовісної конкуренції та дотримання антимонопольного законодавства. ♦

#### Список використаних джерел

1. Андрощук Г.А. Патентное право: правовая охрана изобретений : учеб. пособ. / Г.А. Андрощук, Л.И. Работягова — К. : МАУП, 2001. — 232 с.
2. Андрощук Г. Патентная система ЕС: экономико-правовые аспекты / Г.Андрощук // Проблемы науки. — 2003. — № 8. — С.18–23.
3. Андрощук Г. Патентна політика США: еволюція та вплив на економіку / Г.Андрощук // Стратегія розвитку України. — 2007. — № 1. — С.143–155.



4. Андросчук Г. Охрана интеллектуальной собственности в Китае: состояние и тенденции/ Г.Андросчук // Наука та інновації. — 2010. — № 1. — С. 81–101.
5. Андросчук Г. Патентна система у світовій економіці: сценарії розвитку / Г.Андросчук // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2010. — № 3. — С. 10–21 ; № 4. — С. 36–53.
6. Андросчук Г. О. Патентна політика зарубіжних університетів/ Г.О.Андросчук // Інтелектуальна власність. — 2010. — № 6. — С. 31–40.
7. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник/ В. Д. Базилевич. — К. : Знання, 2006. — 481 с.
8. Брыжко В. М. Лицензирование прав и патентование научно-технологической продукции/ В. М. Брыжко, А. Ф. Завгородний, А. В. Пичкур. — К. : УААН, 1994. — 203 с.
9. Вольнец-Руссет Э. Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках) : учебник / Э. Я. Вольнец-Руссет. — М. : Юрист, 1999. — 312 с.
10. Дахно И. И. Лицензионная торговля в системе международных экономических отношений : монография / И. И. Дахно, В. П. Кравец, В. Н. Лало, В. Я. Маштабей. — К. : Наукова думка, 1987. — 192 с.
11. Егоров И. Ю. Наука и инновации в процессах социально-экономического развития / И. Ю. Егоров — К. : ИВЦ Госкомстата Украины, 2006. — 338 с.
12. Карпова Н. Н. Экспортный контроль и патентно-лицензионная политика ведущих капиталистических стран / Н. Н. Карпова. — М. : ВНИИПИ, 1991. — 252 с.
13. Мухопад В. И. Интеллектуальная собственность в мировой экономике знаний : монография. / В. И. Мухопад. — М. : Российский государственный институт интеллектуальной собственности; НИИ школьных технологий, 2009. — 256 с.
14. Мухопад В. И. Коммерциализация интеллектуальной собственности / В. И. Мухопад. — М. : Магистр; ИНФРА-М, 2010. — 512 с.
15. Черевко Г. В. Інтелектуальна власність : навч. посібн. / Г. В. Черевко. — К. : Знання, 2008. — 412 с.
16. Іваницька Н. Державна реєстрація ліцензійного договору на використання торговельної марки / Н. Іваницька // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2010. — № 1. — С. 68–73.
17. Дригваль Н. П. Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері обороту об'єктів інтелектуальної власності : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національна академія державної податкової служби України. — Ірпінь, 2004. — 20 с.
18. Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності : конспект лекцій // укладач Міняйло Л. А. — К. : Інститут інтелектуальної власності і права, 2004. — 168 с.
19. Дмитришин В. С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності : конспект лекцій для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність» 7(8)000002 / В. С. Дмитришин. — К. : Ін-т. інтел. власн. і права, 2005. — 212 с.