



ДЕЯКІ АСПЕКТИ УКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ НА ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

Людмила Работягова,
завідувач сектору патентного права НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Розглянуто практичні аспекти ліцензійної діяльності в сфері торговельних марок. Проаналізовано умови ліцензійного договору, які визначають обсяг прав інтелектуальної власності на торговельну марку, наданих ліцензіату для використання, взаємні права і обов'язки сторін договору. Показана необхідність детального дослідження правового стану та обсягу прав на торговельну марку перед укладанням ліцензійного договору задля зменшення ризиків при його реалізації.

Ключові слова: ліцензійний договір, торговельна марка, обсяг прав, умови договору, якість товарів

Світовий досвід ліцензування свідчить, що на національному і міжнародному ринках успішно реалізуються лише той ліцензійний договір, в якому повною мірою враховані взаємні інтереси сторін. Таке довгострокове співробітництво забезпечує обом партнерам сталу позицію на ринку і високий прибуток. Навпаки, створення будь-яких переваг для однієї зі сторін договору за рахунок ущемлення інтересів іншої неминуче в подальшому призводить до обмеження зв'язків або відмови від співпраці, в результаті чого програють обидві сторони.

Оскільки цивільне право часто не містить положень, що безпосередньо регулюють ліцензійну діяльність, **метою** цієї статті є розгляд деяких аспектів укладання ліцензійних договорів на використання торговельної марки, які мають особливе практичне або принципове значення. Ліцензійний договір є угодою, за якою володілець свідоцтва на торговельну марку (ліцензіар) надає дозвіл на використання торговельної марки зацікавленій стороні (ліцензіату) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін, за певну винагороду.

Зокрема, це дозвіл ліцензіату використовувати торговельну марку в іншій країні і/або використовувати її для маркування інших видів товарів. У першому випадку, необхідно набути правову охорону (zareestruvati) торговельну марку в цій країні, в другому випадку — торговельна марка повинна бути zareestruvana для тих класів товарів і/або послуг, для яких передбачається її використання.

Важливо зазначити, що на початку переговорів сторони заявляють про свої власні інтереси і можливість брати участь в запланованій угоді, і лише потім в результаті тривалих узгоджень і взаємних поступок вони приходять до взаємоприйнятого варіанту ліцензійного договору. Перш за все ліцензіату необхідно визначити права інтелектуальної власності ліцензіара на знак для товарів і послуг (торговельну марку) та обсяг правової охорони, який засвідчується свідоцтвом на торговельну марку.

Як правило, ліцензійна угода укладається щодо zareestruvanoї торговельної марки, набуття права інтелектуальної власності на яку засвідчується свідоцтвом. В Україні правова охорона



ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

торговельної марки надається відповідно до глави 44 Кодексу та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23.12.1993 р. № 3689-ХІІ в редакції від 21.05.2015 р. (далі — Закон) в частині, що не суперечить Кодексу.

Державна служба інтелектуальної власності України (далі — Державна служба формує Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі — Реєстр), який містить сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг (торговельних марок). Відомості, що занесені до Реєстру, зміни до них, відомості, про видачу дубліката свідоцтва, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості публікуються Державною службою в офіційному бюлетені «Промислова власність» і зберігаються на електронному та/або паперовому носіях.

Після внесення відомостей про реєстрацію торговельної марки до реєстру Державна служба за клопотанням будь-якої особи надає їй виписку з Реєстру за умови надходження документа про сплату збору за подання цього клопотання. Виписка стосується одного свідоцтва, і видається особі, яка подала клопотання, або надсилається за адресою, зазначеною в клопотанні, протягом місяця від дати надходження клопотання. Виписка засвідчується підписом голови Державної служби та скріплюється печаткою Державної служби.

Володілець (володільці) свідоцтва на торговельну марку у разі зміни імені або повного найменування й адреси володільця (без зміни суб'єкта права власності), адреси для листування, зміни імені або повного найменування особи і/або адреси осіб, які мають право використовувати колективний знак, змін класів у переліку товарів і/або послуг, пов'язаних зі змінами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації торговельної марки (МКТП), зміни представника в справах

інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи, зміни особи володільця (володільців) свідоцтва та зміни внаслідок виправлення помилок (граматичних, синтаксичних, інформаційних тощо) повинні подавати клопотання до Державної служби щодо внесення зазначених змін до Реєстру.

Необхідно враховувати, що згідно з законодавством України строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і може бути продовжений за клопотанням володільця щоразу на 10 років. При цьому треба пам'ятати, що дія свідоцтва може припинитися достроково: якщо володілець свідоцтва відмовиться від нього повністю або частково; у разі несплати збору за продовження строку його дії; за рішенням суду у зв'язку з перетворенням торговельної марки в позначення, що стало загальноновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки; за рішенням суду якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва. Крім того, якщо торговельну марку в судовому порядку було визнано недійсною повністю або частково, то свідоцтво або його частина вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Отже слід зазначити, що можливість зміни офіційних відомостей стосовно державної реєстрації торговельної марки, а також обсягу її правової охорони протягом дії свідоцтва на торговельну марку є дуже вірогідною. Всі такі зміни засвідчуються в Реєстрі але, як правило, не відображені в самому свідоцтві на торговельну марку, яке видається на момент реєстрації торговельної марки.

Також необхідно звернути увагу на той факт, що відповідно до ст. 1114 ЦК України державна реєстрація договорів щодо розпорядження майновими



правами інтелектуальної власності, зокрема, ліцензійними договорами не є обов'язковою і здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата. Це надає можливість недобросовісному володільцю свідоцтва на торговельну марку зловживати своїм правом, не повідомляючи іншу сторону, що на момент укладення ліцензійного договору права інтелектуальної власності вже не чинні або передані третій стороні повністю або частково.

Сумуючи вищесказане вважаємо, що на час проведення переговорів щодо укладення ліцензійного договору сторони повинні мати не тільки свідоцтво на торговельну марку, а й виписку з Реєстру, яка засвідчує офіційні відомості щодо реєстрації торговельної марки та обсяг прав, який надається володільцю свідоцтва.

Що стосується отримання оперативної інформації стосовно торговельної марки, корисної для ліцензіата, в Україні можливо скористатись Спеціалізованою інтерактивною БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», що містить відомості про бібліографічні дані, класи МКТП, зображення торговельної марки, які внесені до «Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг» починаючи з 1993 р. Для знаходження свідоцтв, які втратили чинність, важливе значення має Інформаційно-довідкова система «Відомості про свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, дія яких припинена, або які визнано недійсними», що працює в інтерактивному режимі.

Оскільки за законодавством більшості країн світу договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладаються тільки стосовно зареєстрованих в цих країнах торговельних марок перед початком переговорів з іноземним партнером необхідно зареєструвати торговельну марку в цієї країні.

Охорону знака в інших країнах можливо одержати двома шляхами.

По-перше, подати заявку до відомства держави, в якій заявник бажає одержати охорону згідно з законом і правилами, які регламентують реєстрацію торговельної марки. По-друге, зареєструвати торговельну марку в іноземних державах згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків або Протоколом до цієї угоди. Переваги подання заявок на міжнародну реєстрацію торговельних марок за Мадридською системою безперечні — шляхом подання однієї заявки, однією мовою, сплативши одне мито в одній валюті можна отримати охорону торговельної марки в багатьох країнах.

В процесі переговорів передбачувани ліцензіар і ліцензіат узгоджують між собою ряд умов, які визначають обсяг прав інтелектуальної власності, що надаються на використання, і встановлюють додаткові зобов'язання сторін. *До групи умов, які визначають обсяг прав інтелектуальної власності на торговельну марку* відносяться:

- вид ліцензії;
- строк використання торговельної марки;
- територія використання торговельної марки;
- сфера використання торговельної марки, якщо вона може знайти застосування в різних сферах виробництва і/або діяльності;
- способи використання торговельної марки.

Розглянемо ці умови більш докладно. *Вид ліцензії.* Згідно з п. 3 ст. 1108 ЦК України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності за обсягом прав, які передаються може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Вирішення питань про те, чи буде надана виключна, одинична або невиключна ліцензія залежить від намірів сторін, які відображаються в підписаній між сторонами ліцензійній угоді.

При укладенні виключної ліцензії або з єдиним ліцензіатом ліцензіару



ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

необхідно точно зазначити обставини, при яких право на використання торговельної марки буде анульовано або обмежено. Наприклад, якщо ліцензіат не дотримує певних умов протягом зазначеного періоду, то ліцензіар може перетворити виключну ліцензію в невиключну або розірвати угоду. Такою умовою може бути мінімальний обсяг продажів товарів [1].

Якщо ліцензіату надається виключна ліцензія на використання торговельної марки, то ліцензіар може дозволити або не дозволити йому видавати субліцензії. При цьому в договорі передбачається порядок видачі субліцензій. Наприклад, з письмового дозволу ліцензіара.

Строк використання торговельної марки. Ліцензійна угода може бути укладена на якийсь певний строк. Зазвичай прийнятним для обох сторін строком дії є термін, протягом якого використання об'єкта ліцензійної угоди приносить прибуток.

У договорі може бути зазначено, з якої дати договір вступає в силу і коли закінчується. Це, наприклад, може бути дата підписання договору або дата реєстрації в Патентному відомстві країни, якщо така передбачається чинним в країні законодавством або інша дата. Крім того, можуть бути обговорені умови продовження строку дії ліцензійної угоди, а також умови припинення дії договору.

Так дія договору може бути припинена достроково в разі настання однієї з таких подій:

- розірвання дії договору однією зі сторін шляхом направлення іншій стороні відповідного повідомлення не пізніше ніж за певну кількість робочих днів до дати розірвання;
- підписання сторонами угоди про припинення дії цього договору;
- припинення дії свідоцтва на торговельну марку;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

Як правило, сторони вводять застереження щодо дострокового розірвання

договору. В цьому випадку ліцензіат позбавляється права використовувати торговельну марку ліцензіара в будь-якій формі.

В тексті договору доцільно обумовити наслідки закінчення строку його дії або його дострокового розірвання. Зокрема, що робити з товарами, виробленими з нанесеною торговельною маркою за ліцензією і не реалізованими на момент розірвання договору? Вважається можливим таке. Якщо товар має відносно тривалий строк реалізації, можливо передбачити певний час після розірвання договору для реалізації такого товару. Якщо ж товар відноситься до категорії товарів тривалого користування, необхідно передбачити порядок гарантійного ремонту, включаючи поставку запасних частин тощо [2].

Інколи одна з сторін договору вважає за необхідне введення форс-мажорних застережень, приблизно в наступному формулюванні: «У разі настання обставин форс-мажору (як-то: пожежа, повінь, землетрус, військові дії, урядові рішення), що не залежать від волі сторін і перешкоджають виконанню зобов'язань за цим договором, строки виконання таких зобов'язань відповідно переносяться на час дії обставин форс-мажору.

Достатнім доказом наявності обставин форс-мажору і тривалості їх дії буде вважатися довідка, яка видається органами виконавчої влади відповідних територій, або аналогічна довідка, видана органами торгово-промислової палати відповідної країни. Якщо обставини форс-мажору будуть тривати більше 6 місяців, то кожна зі сторін має право припинити дію цього договору, повідомивши іншу сторону за 30 днів про свій намір» [3].

Територія використання торговельної марки. Сторони повинні узгодити питання щодо території дії ліцензійного договору, а саме:

- території виключного права — перелік країн, де ліцензіату надаються монополні права на вико-



ристання торговельної марки ліцензіара;

- території невиключного права — перелік країн, де за ліцензіаром зберігаються права на використання торговельної марки та надання дозволу на її використання третім особам;
- зона експорту — перелік країн, на територію яких ліцензіат має право експортувати товар за ліцензією. У разі, якщо це питання не врегульоване, можуть виникнути проблеми, пов'язані з антимонопольним законодавством. Територіальні обмеження, які виходять не від ліцензіара, а від групи конкурентів, що діють спільно, вважаються незаконними, і ніякі обґрунтування їх розумності суд до уваги не прийме [4].

Сфера використання торговельної марки, якщо вона може знайти застосування в різних сферах виробництва і/або діяльності. Для володільця свідоцтва на торговельну марку можливість її використання для більшого числа товарів і/або послуг виглядає дуже привабливо. Звичайно якщо торговельна марка зареєстрована для тих класів товарів і/або послуг, для яких передбачається її застосовувати.

Так торговельна марка «Disney» застосовується в різних товарних категоріях. Основою кожного такого розширення є діснеївські персонажі (зазвичай мультиплікаційні). Натепер компанія має тематичні парки розваг (Disney World), випускає фільми, а також величезну кількість одягу, іграшок, харчових продуктів, книг, компакт-дисків, ювелірних виробів і годинників зі своїми персонажами. Кожен з цих товарів за ліцензією на торговельну марку приносить в «скарбницю» Disney Corporation плату за користування її марочним капіталом.

Крім того, багато модних будинків, таких як Calvin Klein і Giorgio Armani та інші, надають права на використання своїх торговельних марок виробни-

кам сонцезахисних окулярів, сумок тощо — товарів, виготовленням яких самі володільці свідоцтв на торговельні марки не займаються[5].

Способи використання торговельної марки. Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано.

Сторонами обговорюється необхідне сполучення застосувань. Наприклад, застосування торговельної марки на товарах і/або послугах на їх упаковці, в рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, при демонстрації експонатів на ярмарках в діловій документації. При цьому ліцензіар зберігає за собою право використовувати торговельну марку в частині прав, які не передаються ліцензіату за цим договором. Зазвичай, ліцензіат одержує право проставляти поряд з торговельною маркою попереджувальне маркування, яке вказує на те, що використане позначення є зареєстрованою торговельною маркою.

До другої групи належать умови ліцензійного договору, які визначають взаємні права і обов'язки ліцензіара і ліцензіата. Вони повинні встановлюватися укладеним договором, а також загальними положеннями цивільного законодавства щодо договорів, оскільки спеціальна регламентація відносин між ліцензіаром і ліцензіатом практично відсутня.

Сторонам необхідно ретельно обмірковувати свої вимоги і свою позицію. Ліцензіар і ліцензіат повинні чітко сформулювати, а потім виконувати свої



ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

обов'язки відповідно до свого статусу. Так ліцензіар зобов'язується підтримувати в силі свідоцтво на торговельну марку протягом усього строку дії договору, і, як правило, заявляє, що на момент набрання чинності цього договору йому нічого не відомо про права третіх осіб, які могли бути порушені наданням цієї ліцензії.

Ліцензіат зазвичай погоджується з тим, що торговельна марка і пов'язані з ним права інтелектуальної власності завжди залишаються власністю ліцензіара, і що будь-яке використання торговельної марки буде здійснюватися для вигоди ліцензіара. При цьому він зобов'язується не змінювати торговельну марку будь-яким чином і використовувати її у такий спосіб, як це дозволяється ліцензіаром.

Розглянемо деякі положення договору, які обов'язково повинні бути обговорені та узгоджені сторонами.

Вимоги до якості товарів. Ліцензіар зацікавлений у високій якості ліцензійних товарів. Якщо ліцензіат буде випускати товари низької якості, це підірве престиж самої торговельної марки. Зв'язок між товарами і володільцем свідоцтва на торговельну марку, яка використовується для їх маркування може бути збережена тільки в тому випадку, якщо володільець продовжує контролювати використання цієї торговельної марки. Особливо це стосується якості товарів і умов, за яких вони можуть продаватися. Отже, в ліцензійному договорі, об'єктом якого є торговельна марка, обов'язково повинні бути відображені вимоги до якості товарів, на які вона наноситься.

Як правило, ліцензіар вводить до договору норму про обов'язок ліцензіата виробляти товари певної якості. Це зазвичай досягається накладенням на ліцензіата зобов'язання підтримувати стандарти якості, встановлені ліцензіаром, а також наданням ліцензіарові права на інспекцію товарів. Тому в договорі передбачається можливість проведення інспекцій якості товарів ліцен-

зіата. Зазвичай ці пункти досить деталізовані: вказується, як часто проводиться перевірка якості, яким персоналом, умови виїзду на підприємства ліцензіата. В обов'язки ліцензіата може бути включено постачання зразків товарів ліцензіарові для контролю якості (наприклад, раз на місяць).

Наприклад, перевірка якості здійснюється за зразками, безкоштовно надісланими ліцензіатом ліцензіару у порядку та в строки, які зазначені в договорі. Крім того, перевірка може бути проведена на підприємстві ліцензіата з його дозволу. При цьому обумовлюється наступне. Якщо якість товарів, на які наноситься торговельна марка ліцензіара, не відповідає вимогам договору, то ліцензіат повинен вжити всі заходи для досягнення якості товару згідно з цими вимогами в зазначений сторонами строк. Можливо передбачити наступне, якщо ліцензіат не відновить якість товарів в строк, встановлений ліцензіаром, ліцензіар може розірвати договір і вимагати відшкодування збитків.

В Україні ліцензування знака для товарів і послуг (торговельної марки) здійснюється відповідно до ст. 16 Закону. Частиною 8 цієї статті передбачено наступне. «Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови».

З урахуванням подальшого розвитку підприємницької діяльності володільець торговельної марки зазвичай реєструє її для значного переліку класів товарів і/або послуг відповідно до МКТП. Тобто на момент реєстрації володільець торговельної марки може не виробляти той товар або не надавати ту послугу, який зазначається в класах МКТП.

Отже у такій редакції ч. 8 ст. 16 Закону блокує ліцензування торговель-



них марок доки ліцензіар не започаткує виготовлення такого ж товару, що й потенційний ліцензіат. Це протиріччя можливо усунути якщо ч. 8 ст. 16 викласти таким чином. «Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, повинна відповідати вимогам, встановленим володільцем свідоцтва, і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови».

Або, якщо використовувати терміни, які наводяться в ст. 1108 ЦК України, ч. 8 ст. 16 Закону може бути викладена у такій спосіб. «Ліцензіат зобов'язаний забезпечити якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, відповідно до вимог, встановлених ліцензіаром, і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови».

Інформація і звітність. Для контролю виконання договору надзвичайно важливі прозорість і інспекція бухгалтерської звітності ліцензіата. В угоді необхідно визначити строки (наприклад, один раз на півроку або раз на рік) і можливість доступу до бухгалтерської звітності ліцензіата представнику ліцензіара.

Наприклад, ліцензіар має право проводити перевірку даних, які стосуються умов даного договору, на підприємствах ліцензіата за зведеними бухгалтерськими даними через уповноваженого, особу якого узгоджено з ліцензіатом. Ліцензіат зобов'язується забезпечити можливість такої перевірки. Ліцензіат протягом 15 (п'ятнадцяти) днів, наступних за звітним періодом, надає ліцензіару зведені бухгалтерські дані за обсягом надходжень коштів на свої розрахункові рахунки протягом звітного періоду. Крім того, важливо обговорити, яка з сторін або обидві сторони будуть нести витрати за проведення перевірки.

Порушення прав. У процесі переговорів сторони повинні узгодити пункти ліцензійного договору, які стосуються

порушення позовів або захисту від претензій. Повинно бути визначено, за яких обставин порушується судове переслідування, зазначена сторона, яка несе витрати і збитки з врегулювання претензій або ведення судових процесів.

Ліцензіар прагне до того, щоб ліцензіат негайно повідомляв йому в письмовій формі про випадки протиправного використання третіми особами його торговельної марки. Крім того, він бажає отримати право переслідувати по суду сторону, яка порушує його права, а також контролювати юридичний розгляд, розпочатий ліцензіатом.

Зазвичай одна сторона угоди надає всіляку допомогу іншій стороні у проведенні юридичних дій. Наприклад, якщо треті особи порушують права, надані за договором ліцензіату, то ліцензіат і ліцензіар спільно пред'являють позов до таких осіб, і відповідні витрати і (або) доходи, понесені і (або) отримані в результаті судового рішення або угоди між позивачем та відповідачем, будуть розподілятися порівну між ліцензіатом і ліцензіаром.

Як правило, в ліцензійних договорах передбачається відшкодування збитків ліцензіата, які можуть виникнути у зв'язку з порушенням прав третіх осіб. Це пов'язано з тим, що ліцензіар не може гарантувати дійсності переданих прав інтелектуальної власності, а лише заявляє про те, що на момент підписання договору йому нічого не відомо про права третіх осіб, які могли бути порушені наданням цієї ліцензії.

Арбітраж і право, що застосовується. Сторонам бажано заздалегідь визначитись, де будуть розглядатись можливі спори. Однак, перш за все, сторони домовляються про таке. Якщо виникнуть розбіжності і суперечки між сторонами з питань, що стосуються ліцензійного договору, вони повинні вжити всіх заходів до їх мирного вирішення шляхом переговорів. У разі, якщо таке врегулювання неможливо, сторона-позивач буде звертатися до цивільного суду або арбітражу. Розгляд



ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

спорів у арбітражному порядку може бути здійснено за одним з варіантів: арбітраж за місцем підписання ліцензійного договору, арбітраж за місцем знаходження відповідача, арбітраж в нейтральній країні. В договорі може бути зазначений порядок організації арбітражу.

При цьому необхідно домовитися, яке законодавство буде застосовуватись до вирішення спорів сторін з питань, що не врегульовані або не повністю врегульовані договором. Українським ліцензіарам і ліцензіатам доцільно наполягати на застосуванні норм матеріального права України, а в ролі третейського суду — на Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України та його регламенті [6].

Умови ліцензійних договорів, які обмежують конкуренцію. В практиці переговорів щодо ліцензування торговельних марок необхідно враховувати особливості антимонопольного законодавства. Порушеннями міжнародних вимог стосовно запобігання проявам недобросовісної конкуренції юридична практика визнає:

- обмеження свободи вибору ліцензіатом споживачів товару, з нанесеною торговельною маркою ліцензіара;
- позбавлення ліцензіата можливості надавати послуги, на які не поширюються права, що витікають зі свідоцтва на торговельну марку;
- обмеження чи заборона сторонам ліцензійного договору налагоджувати ділові стосунки стосовно використання об'єктів права інтелектуальної власності третьої сторони, яка сприятиме покращенню виконання умов договору;
- вимога виплачувати винагороду (компенсацію) з доходів, які одержано за продаж товару, який не підпадає під дію свідоцтва на торговельну марку;
- встановлення ціни на товар із нанесеною торговельною маркою ліцензіара, що суперечить стану

ринку та платоспроможності споживачів такого товару тощо.

Додержання умов справедливої конкуренції щодо виробництва, зберігання та реалізації продукції за наданою ліцензіаром ліцензією, зокрема товарів з нанесеною торговельною маркою ліцензіара, в економічно розвинених країнах регулюється відповідним законодавством. Так, основою антитрестівського законодавства США є закони Шермана, Клейтона та Акт Федеральної торговельної комісії [7].

Ліцензійні договори, які стосуються країн Європейського союзу, не повинні порушувати правила конкуренції, що діють в ЄС. Найважливішою є ст. 85 (1) Римського договору, яка забороняє договори, що обмежують конкуренцію. Під загальну заборону не підпадають ліцензійні договори, що мають комплексне звільнення від такої заборони в силу Постанови № 240/96.

Ст. 2 Постанови містить так званий «білий список» типових обмежень, які не є проблематичними і можуть включатися в договори. Вони не обмежують конкуренцію, і їх включення в комплексне звільнення сприяє юридичній визначеності. Але є і неприпустимі обмеження. Так, не можна встановлювати для ліцензіата ціни, за якими він повинен продавати товари за ліцензією. Ліцензіат повинен бути вільним у визначенні цін [8].

У зв'язку з відсутністю в Україні правової регламентації такої форми зловживання як включення до ліцензійного договору умов, що обмежують конкуренцію, на наш погляд, необхідно доповнити ст. 16 Закону пунктом такого змісту. «При укладенні ліцензійного договору не допускається, зокрема: обмежувати вільне придбання і/або використання ліцензіатом матеріалів, за винятком тих випадків, якщо це необхідно з метою забезпечення належної якості виробленого товару; зобов'язувати ліцензіата продавати товар за ліцензійним договором виключно або переважно особам, зазначеним



власником ліцензії; обмежувати свободу експорту зазначеного товару та кількість його виробництва ліцензіатом; призначати фіксовану ціну на цей товар».

Отже з огляду на наведене, слід засвідчити той факт, що деталізація пропозицій при укладенні ліцензійного договору на використання торговельної марки має дуже важливе значення, оскільки окремі неясності, неправильне розуміння однієї зі сторін намірів іншої через кілька років можуть стати причиною суперечок або приводом для однієї зі сторін ухилитися від виконання умов

договору. Задля зменшення ризиків визнання укладеного ліцензійного договору нікчемним документами, що засвідчують права інтелектуальної власності на торговельну марку, повинні бути свідоцтво на торговельну марку і виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. ♦

Список використаних джерел / List of references

1. R.De Boos Trade mark licensing and franchising // JPAP. 1991. № 34 (October-December). P.61-68.
2. Соколов С. А. Стратегия и тактика ведения переговоров при торговле лицензиями и ноу-хау. М. : ИНИЦ, 1998. Т. 1. 119 с.
Sokolov S. A. Strategia i taktika vedenia peregovorov pri torgovle litsenziamy i know-how. M. : YNYTs, 1998. T. 1. 119 s.
3. Как заключить лицензионное соглашение : матер. науч.-практ. семинара // Патенты и лицензии. 2000. № 7. С. 14-22.
Kak zakliuchit litsenzionnoe soglashenie : mater. nauch.-prakt. seminar / Patenty i litsenzii. 2000. № 7. S. 14-22.
4. Брыжко В. М., Завгородний А. Ф., Пичкур А. В. Лицензирование прав и патентование научно-технологической продукции. К. : УААН, 1994. 202 с.
Bryzhko V. M., Zavhorodniy A. F., Pichkur A. V. Litsenzuyovanie prav i patentovanie nauchno-tekhnologicheskoi produktsii. K. : UAAN, 1994. 202 s.
5. Эллууд Я. 100 приемов эффективного брендинга /пер. с англ.под ред. Ю. Н. Каптуревского. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 368 с.
Ellvud Ya. 100 priemov effektivnogo brendinga /per. s angl. pod red. Yu. N. Kapturevskogo. SPb : Piter, 2002. 368 s.
6. Трансфер технологий: підручник / Мазаракі А. А., Андрощук Г. О, Бай С. І. та ін.; за заг. ред. А. А. Мазаракі. К. : Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 596 с.
Transfer tekhnologii: pidruchnyk / Mazaraki A. A., Androshchuk H. O, Bai S. I. ta in.; za zah. red. A. A. Mazaraki. K. : Kyiv. Nats. torh.-ekon. un-t, 2014. 596 s.
7. Пичкур О. В. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві. К. : Авокадо, 2006. 820 с.
Pichkur O. V. Pravova okhrona selektsiinykh dosiahnen u roslinnytstvi. K. : Avokado, 2006. 820 s.
8. Кравец Л. Г. Передача и приобретение прав как элемент предпринимательской деятельности. М. : ИНИЦ Роспатента, 2003. 30 с.
Kravets L. H. Peredacha i priobretenie prav kak element predprinimatelskoi deiatelnosti. M. : INITs Rospatenta, 2003. 30 s.

Надійшла до редакції 27.03.2017 р.



ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

Работягова Л. Некоторые аспекты заключения лицензионного договора на использование торговой марки. Рассмотрены практические аспекты лицензионной деятельности в сфере торговых марок. Проанализированы условия лицензионного договора, которые определяют объем прав интеллектуальной собственности на торговую марку, предоставляемых лицензиату для использования, взаимные права и обязанности сторон договора. Показана необходимость детального исследования правового состояния и объема прав на торговую марку перед заключением лицензионного договора для уменьшения рисков при его реализации.

Ключевые слова: лицензионный договор, товарный знак, условия договора, объем прав, качество товаров

Rabotiagova L. Some aspects of concluding a trademark license agreement. The article describes some practical aspects of concluding licensing agreements for the use of a trademark. The conditions of the license agreement that determine the scope of intellectual property rights for a trademark, provided to the licensee for use, the mutual rights and obligations of the parties to the contract are analyzed.

It is shown that for the period between registration of a trademark and the moment of entering into a license agreement, it is possible to terminate the legal protection of the trademark completely or partially, change its owner (s), the scope of the rights granted by the certificate, and others.

It follows that when concluding a license agreement a certificate for a trademark and an extract from the State Register of Ukraine's certificates for signs for goods and services must certify the intellectual property rights to the licensor's trademark. This will reduce risks in the implementation of the license agreement

Key words: license agreement, a trademark, conditions of the agreement, scope of the rights

19.05.2017р., о 14-00. Круглий стіл «Актуальні проблеми реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції України» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Науково-освітній центр з інтелектуальної власності, Кафедра інтелектуальної власності юридичного факультету, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Економічний факультет, Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки). Аудиторія 263 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

19.05.2017р., 15:00. Оголошення результатів конкурсу на кращу наукову роботу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Конференц-зал НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, м. Київ, вул. К. Малевича, 11 (13 пов.).

20.05.2017 р., о 14:30. Підсумок проведених НДІ інтелектуальної власності НАПрН України заходів в рамках XI Всеукраїнського фестивалю науки (НДІ інтелектуальної власності НАПрН України). Конференц-зал НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, м. Київ, вул. К. Малевича, 11 (13 пов.)

Тел. (044) 200-08-76