

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ

Сучасний етап розвитку економіки характеризується зростанням ролі нематеріальних активів та результатів інтелектуальної, творчої й інноваційної діяльності у формуванні конкурентоспроможності суб'єктів господарювання. У цих умовах особливого значення набувають правові механізми комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, серед яких провідне місце посідає ліцензійний договір. Саме завдяки ліцензуванню забезпечується легальне використання об'єктів права інтелектуальної власності, а також створюються умови для їх ефективного залучення до цивільного обороту.

Разом із тим ефективність ліцензійних правовідносин залежить не лише від належного визначення прав та обов'язків сторін, а й від наявності дієвих гарантій їх виконання. Практика свідчить, що порушення умов ліцензійних договорів можуть проявлятися у несвоєчасній сплаті роялті, перевищенні обсягу наданих прав на використання об'єкта, неправомірному розголошенні конфіденційної інформації, а також в інших формах недобросовісної поведінки сторін. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває питання застосування цивільно-правових способів забезпечення виконання ліцензійних договорів.

Важливість зазначеної проблематики посилюється процесами цифровізації економіки, розширенням транскордонного обігу об'єктів права інтелектуальної власності та зростанням значення інноваційного сектору для економічного розвитку держави. Додаткові виклики для належного виконання договірних зобов'язань створюють наслідки пандемії COVID-19, економічна нестабільність та умови воєнного стану, які можуть істотно впливати на виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.

Особливість ліцензійних договорів полягає в тому, що їх предметом є не матеріальні речі, а майнові права інтелектуальної власності, які мають нематеріальну природу. Саме тому класичні цивільно-правові способи забезпечення виконання зобов'язань потребують адаптації до специфіки ліцензійних правовідносин. У зв'язку з цим дослідження особливостей забезпечення виконання зобов'язань у сфері ліцензійних договорів має важливе теоретичне та практичне значення для подальшого розвитку цивільного законодавства та договірної практики у сфері інтелектуальної власності.

Одним із найбільш поширених способів залучення об'єктів права інтелектуальної власності до цивільного обороту є укладення ліцензійних договорів. На відміну від договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір не передбачає зміну правовласника, а забезпечує надання дозволу на використання відповідного об'єкта на визначених сторонами умовах. Саме тому він виступає важливим правовим механізмом комерціалізації результатів інтелектуальної, творчої та інноваційної діяльності. Відповідно до статті 1109 Цивільного кодексу України

[1] за ліцензійним договором ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності на умовах, визначених за взаємною згодою сторін.

Роль ліцензійного договору в цивільному обороті обумовлена його здатністю забезпечувати ефективне використання об'єктів права інтелектуальної власності без необхідності відчуження самих майнових прав. Завдяки ліцензуванню правовласник отримує можливість комерційного використання належного йому об'єкта шляхом отримання роялті чи інших платежів, а ліцензіат — законні підстави для використання відповідного результату інтелектуальної діяльності у власній господарській діяльності. Таким чином ліцензійний договір виступає одним із ключових правових інструментів трансферу технологій, поширення інновацій та залучення об'єктів права інтелектуальної власності до економічного обігу.

Особливість ліцензійних зобов'язань полягає в їх нематеріальному характері. Якщо у класичних цивільно-правових договорах об'єктом зобов'язання переважно виступають речі, роботи чи послуги, то у ліцензійних правовідносинах предметом договору є право використання нематеріального об'єкта. Відповідно до статті 1108 ЦК України ліцензія надає право використання об'єкта права інтелектуальної власності лише у певній сфері та в межах, визначених договором. Законодавство також передбачає можливість використання різних видів ліцензій — виключної, одиначної та невиключної, кожна з яких по-різному визначає обсяг прав та обов'язків сторін.

Специфіка ліцензійних зобов'язань обумовлює підвищені вимоги до належного виконання сторонами своїх договірних обов'язків. Для ліцензіара принципове значення має своєчасне отримання винагороди за надані права, дотримання встановлених меж використання об'єкта та нерозголошення конфіденційної інформації чи ноу-хау. Для ліцензіата не менш важливим є гарантоване та безперешкодне здійснення наданих прав, можливість використання об'єкта у погодженому обсязі та захист від претензій третіх осіб щодо правомірності такого використання.

У зв'язку з цим належне виконання ліцензійного договору набуває особливого значення для забезпечення стабільності цивільного обороту та ефективної комерціалізації прав інтелектуальної власності. Порушення сторонами взятих на себе зобов'язань може призводити не лише до майнових втрат, а й до неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності, втрати ринкових переваг, знецінення результатів інноваційної діяльності та виникнення складних судових спорів. Саме тому важливим елементом договірної регуляції у сфері інтелектуальної власності виступає застосування належних цивільно-правових способів забезпечення виконання зобов'язань, передбачених главою 49 Цивільного кодексу України, зокрема неустойки, поруки, гарантії, застави, завдатку та інших способів, встановлених договором або законом.

Відповідно до статті 546 Цивільного кодексу України «виконання зобов'язань може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності, а також іншими

способами, встановленими договором або законом» [1]. Водночас можливість застосування кожного із зазначених механізмів до ліцензійних правовідносин повинна оцінюватися з урахуванням особливостей предмета ліцензійного договору, яким виступають майнові права інтелектуальної власності [2].

Одним із найбільш ефективних способів забезпечення виконання ліцензійних договорів є неустойка. Її значення полягає в можливості заздалегідь визначити майнові наслідки порушення договірних зобов'язань. Для ліцензійних правовідносин неустойка може встановлюватися у разі прострочення сплати роялті, використання об'єкта поза межами наданої ліцензії, порушення умов конфіденційності або невиконання обов'язку щодо припинення використання об'єкта після припинення дії договору. Перевагою цього способу забезпечення є можливість оперативного захисту інтересів правласника без необхідності доведення фактичного розміру завданих збитків.

Практичне значення для ліцензійних договорів можуть мати також порука та гарантія, особливо у випадках укладення договорів із значною вартістю ліцензійних прав або тривалим строком їх використання. Наявність поручителя чи гаранта підвищує рівень захисту інтересів ліцензіара у випадках неналежного виконання ліцензіатом обов'язку щодо сплати винагороди. Особливо актуальним застосування зазначених механізмів стало в умовах економічної нестабільності та підвищених ризиків невиконання договірних зобов'язань, спричинених пандемією COVID-19 та воєнними подіями.

Водночас окремі способи забезпечення виконання зобов'язань не завжди демонструють належну ефективність у сфері ліцензійних правовідносин. Зокрема, застосування застави ускладнюється нематеріальною природою об'єктів права інтелектуальної власності та специфікою їх правового режиму. Хоча чинне законодавство допускає можливість застави майнових прав, практична реалізація такого механізму щодо прав інтелектуальної власності пов'язана зі складністю їх оцінки, визначення обсягу прав та особливостями подальшого звернення стягнення.

Особливу увагу слід приділити договірним способам забезпечення виконання ліцензійних зобов'язань, які дедалі частіше застосовуються у сучасній практиці. До них можуть належати забезпечувальні платежі, умови про дострокове припинення ліцензії у випадку порушення зобов'язань, механізми депонування коштів, а також спеціальні положення щодо захисту конфіденційної інформації та ноу-хау. Саме такі конструкції часто виявляються більш ефективними, ніж класичні способи забезпечення виконання зобов'язань, оскільки враховують специфіку ліцензійних правовідносин та особливості використання нематеріальних активів.

Таким чином, застосування цивільно-правових способів забезпечення виконання ліцензійних договорів потребує поєднання загальних положень цивільного законодавства із спеціальними механізмами договірного регулювання. Нематеріальна природа об'єктів права інтелектуальної власності обумовлює необхідність адаптації традиційних способів забезпечення

виконання зобов'язань до потреб сучасного інноваційного та цифрового середовища.

Незважаючи на можливість застосування до ліцензійних договорів загальних положень цивільного законодавства про забезпечення виконання зобов'язань, практика їх реалізації свідчить про наявність низки проблем, обумовлених специфікою об'єктів права інтелектуальної власності та особливостями ліцензійних правовідносин.

Однією з ключових проблем є нематеріальна природа предмета ліцензійного договору. На відміну від більшості цивільно-правових зобов'язань, у межах яких передаються речі, виконуються роботи або надаються послуги, ліцензійні правовідносини пов'язані з наданням дозволу на використання результатів інтелектуальної діяльності. Це значно ускладнює застосування окремих способів забезпечення виконання зобов'язань, насамперед застави та притримання, ефективність яких традиційно пов'язується з матеріальними об'єктами цивільних прав.

Не менш важливою проблемою є складність контролю за належним виконанням ліцензіатом своїх обов'язків. У багатьох випадках правовласник не має реальної можливості оперативно встановити фактичний обсяг використання об'єкта права інтелектуальної власності, кількість виготовленої продукції, розмір отриманого прибутку чи інші показники, від яких залежить розмір винагороди. Особливо актуальною зазначена проблема є для договорів щодо комп'ютерних програм, цифрового контенту, баз даних та інших об'єктів, використання яких відбувається в електронному середовищі.

Окрему групу ризиків становлять порушення зобов'язань щодо сплати роялті. На відміну від разових платежів, ліцензійні договори часто передбачають довгострокові фінансові зобов'язання, розмір яких залежить від обсягів використання об'єкта права інтелектуальної власності. За таких умов навіть наявність передбачених законом способів забезпечення виконання зобов'язань не завжди гарантує належний захист інтересів ліцензіара.

Ще однією особливістю ліцензійних правовідносин є необхідність забезпечення охорони конфіденційної інформації, комерційної таємниці та ноу-хау. У багатьох випадках економічна цінність ліцензійного договору полягає не лише у наданні права використання певного об'єкта, а й у передачі спеціальних знань, технологічних рішень, виробничого досвіду та іншої інформації, розголошення якої може завдати істотної шкоди правовласнику. Водночас традиційні способи забезпечення виконання зобов'язань не завжди забезпечують належний рівень захисту таких інтересів.

Додаткові труднощі виникають у зв'язку з транскордонним характером сучасних ліцензійних відносин. Використання об'єктів права інтелектуальної власності дедалі частіше виходить за межі однієї держави, що породжує питання визначення застосовного права, юрисдикції та порядку примусового виконання договірних зобов'язань. Особливого значення ці проблеми набули в умовах активного розвитку цифрової економіки та міжнародного трансферу технологій.

На нашу думку, підвищення ефективності забезпечення виконання ліцензійних договорів потребує комплексного підходу. По-перше, доцільним є ширше використання договірних механізмів захисту, зокрема забезпечувальних платежів, спеціальних штрафних санкцій, механізмів аудиту діяльності ліцензіата та умов про дострокове припинення договору у випадку істотного порушення його умов. По-друге, потребує подальшого розвитку практика використання застави майнових прав інтелектуальної власності як самостійного об'єкта цивільних прав. По-третє, важливим напрямом удосконалення правового регулювання є розроблення спеціальних підходів до забезпечення виконання зобов'язань у сфері цифрових технологій та ліцензування нематеріальних активів.

Таким чином, ефективність ліцензійного договору як інструменту комерціалізації прав інтелектуальної власності значною мірою залежить від наявності дієвих механізмів забезпечення виконання зобов'язань. Специфіка об'єктів права інтелектуальної власності обумовлює необхідність подальшого розвитку як законодавчих, так і договірних механізмів захисту прав сторін, що дозволить підвищити рівень правової визначеності та стабільності цивільного обороту у сфері інтелектуальної власності.

Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що ліцензійний договір є одним із ключових правових інструментів комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, який забезпечує залучення результатів інтелектуальної, творчої та інноваційної діяльності до цивільного обороту без відчуження виключних майнових прав їх правовласниками. Ефективність функціонування такого механізму значною мірою залежить від належного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань та наявності дієвих правових гарантій їх реалізації.

Встановлено, що до ліцензійних правовідносин можуть застосовуватися загальні цивільно-правові способи забезпечення виконання зобов'язань, передбачені законодавством України. Водночас специфіка предмета ліцензійного договору, пов'язана з використанням нематеріальних об'єктів права інтелектуальної власності, обумовлює різний рівень ефективності таких способів. Найбільш пристосованими до потреб ліцензійних правовідносин є неустойка, гарантія, порука та договірні забезпечувальні механізми, тоді як застосування застави чи окремих інших способів забезпечення зобов'язань нерідко ускладнюється особливостями правового режиму майнових прав інтелектуальної власності.

Обґрунтовано, що основними проблемами забезпечення виконання ліцензійних договорів залишаються складність контролю за використанням об'єкта права інтелектуальної власності, ризики порушення зобов'язань щодо сплати роялті, необхідність охорони конфіденційної інформації та ноу-хау, а також транскордонний характер сучасних ліцензійних відносин. Зазначені обставини свідчать про недостатність механічного застосування класичних цивільно-правових конструкцій до сфери інтелектуальної власності.

У зв'язку з цим перспективним напрямом розвитку цивільного законодавства та договірної практики є адаптація існуючих способів

забезпечення виконання зобов'язань до особливостей ліцензійних правовідносин, а також ширше використання спеціальних договірних механізмів захисту прав сторін. Це сприятиме підвищенню стабільності цивільного обороту, ефективній комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності та належному захисту інтересів як правовласників, так і користувачів відповідних об'єктів.

Таким чином, цивільно-правові способи забезпечення виконання ліцензійних договорів слід розглядати не лише як засоби гарантування належного виконання договірних обов'язків, а й як важливий елемент механізму охорони та ефективного здійснення майнових прав інтелектуальної власності в умовах сучасної інноваційної економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
2. Цивільний кодекс України: наук.-практ. коментар : станом на 01 січня 2023 р. / Харитонов Є. О., Харитонova О. І. та інш. за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. Харитонova Є. О., канд. юрид. наук, доц. Калітенко О. М. – Київ : Норма права, 2023. – 1424 с. Режим доступу: <https://hdl.handle.net/11300/29228>