

## ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНОВИХ ПРАВ ПАТЕНТОВОЛОДІЛЬЦЯ НА СОРТ РОСЛИН

**Полинько Інна Володимирівна,**

*магістр з інтелектуальної власності, старший лаборант Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького*

Сучасний економічний розвиток національної державності позначений значним зростанням продуктивності праці українських аграріїв, які забезпечують населення якісним продовольством. Значний внесок у розвиток агропромислового комплексу України здійснюють селекційні установи, що працюють над виведенням нових продуктивних сортів рослин, що є, окрім іншого, об'єктами права інтелектуальної власності. Комерціалізація сорту як об'єкта права інтелектуальної власності зачіпає низку інтересів патентоволодільця, який прагне отримати винагороду, підприємця, який прагне отримати прибуток, держави, яка прагне забезпечити населення високоякісним продовольством. У зв'язку з комерціалізацією сорту як об'єкта права інтелектуальної власності відбувається поширення, розповсюдження посадкового матеріалу – матеріального носія сорту (садивного матеріалу) [1].

Унаслідок порушень та недосконаlostі існуючого законодавства, патентоволодільці, які працюють у правовому полі, перебувають в умовах недобросовісної конкуренції та у не вигідному становищі. Державний бюджет недоотримує значні надходження у вигляді митних і податкових платежів. Власники об'єктів права інтелектуальної власності недоотримують значні суми роялті за передачу своїх майнових прав [2, 19]. Так, наприклад, одна з провідних селекційних установ України – Інститут помології ім. Л.С. Симиренка НААН – за 2013 р. недоотримала роялті в розмірі понад 3 млн. гривень від розсадницьких господарств, яким було передано майнові права інтелектуальної власності на сорт. Така ситуація спостерігається і в інших науково-дослідних установах, які займаються виведенням нових сортів рослин.

На нашу думку, одним із основних шляхів усунення вищевказаної ситуації є укладання та виконання ліцензійних договорів, які забезпечують кожну зацікавлену сторону. За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензії) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін [3, ст. 1109]. Ліцензійні договори є важливими ланками (етапами) у процесі

реалізації майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин. Предмет договору – ліцензія або дозвіл на часткову передачу (використання) майнових прав на сорти рослин як об'єктів права інтелектуальної власності. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір [4]. У цьому випадку патентоволодільці найчастіше використовують невиключну ліцензію, яка дає можливість найширшому продажу ліцензій на репродукцію його оригінального насіння, тому що тільки своєчасне вирішення цих питань дозволить їм одержати максимальний прибуток. Як правило, при укладанні ліцензійного договору спрацьовує ринковий механізм – все залежить від потенціалу, пластичності сорту, яку нішу він займе в сільському виробництві, наскільки буде затребуваний, а також наскільки прийнятний для споживача розмір винагороди поставить власник нового сорту рослин.

За рахунок здійснення передачі майнових прав ліцензіаром ліцензіату відбувається поширення сортів рослин у різних регіонах України та світу, що є позитивним моментом у забезпеченні держави населення продовольством [4]. Під майновими правами розуміють суб'єктивні права, які пов'язані з використанням об'єкта права інтелектуальної власності, а також із тими матеріальними (майновими) вимогами, які виникають між учасниками правовідносин із приводу використання сорту рослин, як об'єкта права інтелектуальної власності [5, 79].

На практиці власник патенту здійснює передачу майнових прав на основі ліцензійних договорів розсадницьким господарствам, що занесені до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу та за рахунок яких здійснюється реалізація майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, тобто вони займаються виробництвом або відтворенням (з метою розмноження), доведенням до кондиції з метою розмноження, пропонуванням до продажу, продажем або іншим комерційним обігом. Ці суб'єкти господарювання зобов'язуються виплачувати винагороду (роялті) власнику патенту сорту на основі укладеного договору. У світовій практиці роялті (англ. – royalties) – це плата за право використання об'єктів права інтелектуальної власності або патенту іншої особи з метою отримання прибутку, тобто плата за використання нових сортів рослин як об'єктів

права інтелектуальної власності. Керуючись нормами податкового законодавства, роялті можна представити як певний вид платежів, які сплачуються патентоволодільцю (ліцензіару) власником майнових прав (ліцензіатом) протягом дії ліцензійної угоди у вигляді відсотків від суми обсягів продажу чи від суми прибутку. Отже, отримання роялті повинно бути оформлене ліцензійним договором, відповідаючи нормам чинного цивільного законодавства. Однак виплата роялті досить часто здійснюється лише частково [4].

На нашу думку, забезпечення виконання умов ліцензійного договору є важливим процесом цивільно-правового регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері інтелектуальної власності. Важливою частиною ліцензійного договору є відповідальність за його невиконання. В разі невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов'язань за укладеним договором сторони несуть відповідальність відповідно до норм чинного законодавства України. За порушення умов договору винна сторона відшкодовує іншій стороні спричинені збитки в повному обсязі, враховуючи втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством. Ліцензіат за кожний день прострочення платежу, виходячи з суми простроченого платежу, з урахуванням індексу інфляції, сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє на момент нарахування пені, за кожен день прострочення, включаючи день платежу. В разі несвоєчасної сплати ліцензіатом винагороди за укладеним договором, ліцензіар має право розірвати його в односторонньому порядку.

Однією з прогалин у структурі ліцензійного договору на передачу прав на використання сорту рослин як об'єкта права інтелектуальної власності у частині відповідальності за невиконання умов договору є відсутність адміністративної та кримінальної відповідальності. Тому досить часто ліцензіат, користуючись цими прогалинами, порушує умови ліцензійного договору. Одним із сучасних способів притягнення порушника до адміністративної відповідальності є створення Державною інспекцією сільського господарства України атестаційних комісій з атестації та переатестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння та садивного матеріалу. Це дає змогу на рівні держави перевірити стан документації розсадницького господарства та з'ясувати правомірність дотримання умов ліцензійного договору укладених між власником патенту (ліцензіаром) та суб'єктом господарювання на реалізацію майнових прав сорту (ліцензіатом). Під час перевірки атестаційна комісія при виявленні порушень, приймає рішення про відмову у внесення до Державного реєстру виробників

насіння і садивного матеріалу як суб'єкту господарювання, що займається реалізацією майнових прав сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності [6].

Таким чином, ліцензійний договір є важливим способом реалізації майнових прав патентоволодільців на сорти рослин під час їх комерціалізації. За відсутності досконало розробленого типового договору на передачу прав на використання сорту рослин недобросовісні суб'єкти господарювання часто користуються цим та здійснюють обов'язкові виплати (роялті) в мінімальному обсязі. На законодавчому рівні необхідно розробити та закріпити чітку адміністративну та кримінальну відповідальність за недотримання умов ліцензійного договору стосовно реалізації майнових прав патентоволодільців на сорти рослин в частині відповідальності сторін та вирішення суперечок зазначеного договору. Це дасть можливість патентоволодільця отримати максимальний прибуток від реалізації продукту своєї інтелектуальної творчої діяльності, захистити майнові права на сорт та забезпечити населення високоякісним продовольством.

#### **Список використаних джерел:**

1. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» // від 21.04.1993 р. (в редакції від 17.01.2002 р.). // [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.
2. Костюк Л., Кучер М. Проблемні питання захисту інтелектуальної власності у садівництві та розсадництві України / Л. Костюк, М. Кучер // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – №3. (додаток) – С. 19 – 21.
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.
4. Луценко І. Роялті для селекціонерів // [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.agro-business.com.ua/2011-05-11-22-05-40/1494-2013-04-08-10-50-28.html>
5. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре», 2007. – 696 с.
6. Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України «Про затвердження Порядку проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу від 20.02.2013 №115 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.