

Семенюк О. С.,

*здобувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ СКЛАДНИХ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Анотація. Стаття присвячена визначенню й аналізу поняття ліцензійного договору, який є цивільно-правовим засобом забезпечення авторського права з окресленням його ознак та видів.

Ключові слова: інтелектуальна власність, складні об'єкти інтелектуальної діяльності, ліцензійний договір, ліцензія, істотні умови, ліцензіат, ліцензіар, нормативно-правові акти.

Постановка проблеми. Відповідно до Конституції України [1], яка гарантує кожному громадянину свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, наша незалежна держава послідовно створює свої власні механізми створення. Закріплення і реалізації прав інтелектуальної власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними її видами, які є виразом складних об'єктів інтелектуальної власності.

Створення науково-технічних результатів та їх втілення у формі складних об'єктів інтелектуальної власності, їх надійна правова охорона і використання дозволять забезпечити стабільний економічний розвиток на основі постійного вдосконалення технологічних процесів, що характеризують сучасне виробництво та забезпечує випуск продукції, конкурентно-здатної як на внутрішньому, так і на світовому ринку.

Певні аспекти ліцензійного договору на використання об'єкта авторського права, у тому числі й складних об'єктів інтелектуальної власності та виникнення з приводу нього цивільних прав і обов'язків, а також інші питання висвітлювалися в працях багатьох учених, зокрема таких, як: А. Антопольського, І. Безклубого, В. Ваграса, М. Галянтича, Є. Гаврилова, А. Глискова, О. Городова, А. Дрішлюка, О. Харитоновой, А. Єгорова, А. Єфремова, А. Кибальника, І. Соломоненко, В. Корчагіна, В. Михайлова, А. Нечаєва, А. Олексенцева, С. Погрібного, А. Кирилюк, А. Рибальченко, В. Северина, О. Сергєєвої, А. Яновського та ін., однак їхні праці торкалися лише окремих питань у сфері регулювання ліцензійного договору на використання складних об'єктів інтелектуальної власності та не мали комплексного цивілістичного характеру. Тому тема обраної статті є актуальною.

Метою статті є визначення поняття, ознак та сутності правової природи ліцензійного договору як форми і виразу складних об'єктів інтелектуальної власності з урахуванням норм чинного законодавства та міжнародного нормативного досвіду.

Основний матеріал. Ліцензійний договір є різновидом цивільного договору, якому притаманні певні визначення, ознаки і особливості.

Договір є таким правовим механізмом, який забезпечує обіг матеріальних та нематеріальних благ, тобто відображає динаміку суспільних відносин. Відповідно норми договірних прав забезпечують цю динаміку. Як вже зазначалося, договір є правовою підставою виникнення зобов'язання, а зрештою, і зобов'язального правовідношення. Таке правовідношення не є абсолютно однорідним і незмінним, воно проходить кілька стадій свого розвитку, які характеризуються певними право-

вим особливостями. Ці особливості найрельєфніше виявляються на таких стадіях як: укладення договору, виконання договору, невиконання (порушення) договору. Може постати питання про доцільність такого розчленування договірних зобов'язання. Відповідь має бути позитивною, адже, якщо договір розглядати і як підставу виникнення зобов'язання, і як юридичний факт (правочин), не можна його вважати одноментним явищем. Так, можуть бути рідкісні ситуації виконання договорів одночасно в момент їх укладання, але переважна частина договорів виконуються зі впливом певного часу різної тривалості [2, с. 443].

Стаття 1107 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України) [3] містить перелік видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Зокрема, у першій частині цієї статті зазначається, що розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

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

Стосовно наведеного переліку позитивною є думка про те, що викликає сумнів віднесення до окремого виду договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності [4, с. 278].

Стаття 1108 ЦК України так визначає та характеризує ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності: 1. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). 2. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Як випливає з наведених положень закону, ліцензія є, швидше, не окремим видом договору, що застосовується у зазначеній сфері, а виступає як категорія, аналогічна поняттю «видача довіреності», сутність котрого полягає у наділенні певної особи повноваженнями діяти певним чином [5, с. 105]. Так само як і довіреність, ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності є одностороннім правочинном [6, с. 16]. І так само важко уявити існування ліцензії, абсолютно не пов'язаної з домовленістю між сторонами. Це не спростовується і тією обставиною, що згідно з частиною другою ст. 1108 ЦК України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути

оформлена як окремий документ, оскільки згаданий документ є лише формою домовленості (договору) сторін.

З цих міркувань більш виправданим здається вважати ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності складовою частиною ліцензійного договору, котрий, власне, і виступає не лише правовою формою розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, але й підставою трансформації творчих (авторських) правовідносин інтелектуальної власності, яка виражається у тому, що при збереженні немайнових прав у творця (автора), майнові права використання об'єкта права інтелектуальної власності переходять до іншої особи, складаючи зміст відповідних зобов'язальних правовідносин.

Отже, ліцензійний договір є однією з головних підстав трансформації (перетворення) творчих (авторських) правовідносин інтелектуальної власності у похідні «обмежені» правовідносини інтелектуальної власності, за якої зберігаються й первісні правовідносини.

Завдяки цій обставині ліцензійний договір став предметом самостійних досліджень [7, с. 10].

Згідно зі ст. 1109 ЦК України ліцензійний договір є домовленістю сторін, за якою одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог чинного законодавства. Так, Закон України «Про телебачення і радіомовлення» [8] у ст. 23 містить положення щодо ліцензування мовлення, яке здійснюється виключно Національною радою відповідно до порядку та вимог, встановлених цим Законом та Законом України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» [9]. Ліцензування мовлення іноземних телерадіоорганізацій забороняється. Залежно від організаційно-технологічних особливостей розповсюдження програм Національна рада видає ліцензії на такі види мовлення: супутникове; ефірне; кабельне; проводове та багатоканальне.

Основна юридична мета цього договору полягає у наданні дозволу (видачі ліцензії) на використання певного об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір є одним з варіантів оформлення ліцензії на використання об'єктів права. Договір є консенсуальним, двостороннім, і, як правило, оплатним. При укладанні ліцензійного договору мають враховуватися вимоги ЦК України Закону України «Про авторське право і суміжні права» [10] та інших нормативно-правових актів.

Ліцензійний договір повинен укладатися в письмовій формі. У випадку недотримання письмової форми договору на використання літературного твору, такий договір визнається недійсним (ч. 2 ст. 1107 ЦК України). Виключення, законом можуть бути встановлені випадки, при яких зазначений договір може укладатися усно. Відповідно до п. 1 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» в усній формі може укладатися договір на використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах).

Сторонами ліцензійного договору є: ліцензіар - особа, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності (особа, яка має майнові авторські права) та ліцензіат - особа, якій за договором надано дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) [11, с. 88].

Зміст ліцензійного договору складають такі умови: 1) про вид ліцензії. За обсягом прав, що надаються, розрізняють виключну, одиничну та невиключну ліцензії (ч. 3 ст. 1108 ЦК України).

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам лі-

цензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Оди-нична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері. Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Якщо у договорі не зазначено вид ліцензії, то вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія (ч. 4 ст. 1109 ЦК України). Так, ст. 25 Закону України «Про рекламу» містить положення, що реклама товарів та/або послуг професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію [12].

Ліцензійний договір не підлягає обов'язковій державній реєстрації. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або договором, та інших прав на відповідний об'єкт інтелектуальної власності, зокрема, на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права. Однак, на вимогу сторін або однієї із сторін, може бути здійснена державна реєстрація ліцензійного договору. Обов'язковій державній реєстрації підлягає факт передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що передбачений договором про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Протилежний підхід до правового регулювання форми ліцензійного договору впроваджено у Російській Федерації, де ліцензійний договір підлягає обов'язковій державній реєстрації [13, с. 222].

У вітчизняній літературі аналізована проблема викликає критику чинного правового регулювання з огрунтуванням необхідності повернення обов'язковій державній реєстрації договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, в тому числі і ліцензійних договорів.

В аспекті вирішення проблеми детінізації відносин у сфері цивільного обігу прав на об'єкти інтелектуальної власності Н. Дригваль запропонувала розглядати державну реєстрацію таких договорів як одну із складових «організаційно-правової інфраструктури превентивної протидії тіньовому обороту об'єктів інтелектуальної власності», а саме як «елемент контролю за здійсненням економічних операцій із використанням об'єктів інтелектуальної власності» [14, с. 11].

Відсутність імперативної вимоги про державну реєстрацію договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності провокує виникнення проблем у сфері правозастосування.

Так, некоректність формулювань, вжитих в статті 1114 ЦК України, не дає можливості зробити однозначний висновок про те, чи поширюється вимога про реєстрацію, передбачена ч. 2 ст. 1114 ЦК України, на факт надання виключного права на використання об'єкта інтелектуальної власності за ліцензійним договором (виключна ліцензія), або ця вимога стосується лише фактів передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦК України факт передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Постають закономірні питання, що слід розуміти під поняттями «факт передання» і «виключні майнові права інтелектуальної власності, які є чинними після їх державної реєстрації». Йдеться про наявність різничитань на рахунок того, чи поширюється вимога про реєстрацію, передбачена ч. 2 ст. 1114 ЦК України, на факт передання виключних прав використання об'єкта інтелектуальної власності (виключної ліцензії), або ця вимога стосується лише договорів про передання всього обсягу виключних майнових прав інтелектуальної власності, обумовлених в статті 1113 ЦК України.

Серед доводів, які наводяться науковцями на користь позиції щодо повернення обов'язкової державної реєстрації ліцензійних договорів, є: 1) недопущення одночасного існування двох ліцензійних договорів, один із яких є договором виключної ліцензії; та 2) забезпечення можливості одержання будь-якою особою інформації про всі чинні права на той чи інший об'єкт інтелектуальної власності [15, с. 117].

Дійсно, відновлення вимоги про обов'язкову реєстрацію ліцензійних договорів зменшить прояви недобросовісної поведінки ліцензіарів щодо введення своїх контрагентів в оману про кількість ліцензійних договорів, укладених щодо одного і того об'єкта інтелектуальної власності. Крім того, вступаючи у переддоговірні переговори, ліцензіат буде мати можливість отримати достовірну інформацію про «комерційну» історію контрагентів та об'єкту ліцензійного договору, права на використання якого він має намір набути.

В. Грибанов зазначав, що «межі – це невід'ємна ознака будь-якого суб'єктивного права, бо за відсутності таких меж право перетворюється на свою протилежність – на свавілья і тим самим перестає існувати» [16, с. 111]. Так, якщо співвіднести рівень юридичної користі від введення обов'язкової державної реєстрації ліцензійних договорів та рівень незручності, яка буде виявлятися для сторін при здійсненні реєстраційних процедур, то слід погодитись, що таке обмеження свободи при укладанні аналізованих правочинів є обґрунтованим. У літературі є думка про те, що факт реєстрації ліцензійного договору є факт реєстрації ліцензії, вид якої обов'язково зазначається у договорі [17, с. 998]. Також С. Янкова зазначає, що зі слів правовласників, реєстрація необхідна їм перш за все для засвідчення своїх майнових прав на твір, які вони отримують за авторським договором, перед третіми особами, для інших дій, наприклад, під час участі у тендерах, в операціях із нематеріальними активами тощо. Неабиякою мотивацією для них є те, що під час реєстрації договору Департамент перевіряє відповідність договірних документів установленим нормам, і передусім наявність умов, які дозволяють вважати його авторським і правомірним. Тобто після отримання Рішення сторони договору, а також будь-які інші зацікавлені особи можуть бути впевнені в тому, що відносини щодо авторського права стосовно якогось конкретно-го об'єкта є врегульованими відповідно до чинного законодавства України. Таке Рішення можна пред'являти третім особам, не показуючи при цьому самого договору або деяких його розділів, а також інших документів, які додаються до договору. Тим самим можна зберегти конфіденційну інформацію щодо сторін договору, а для третіх осіб виключається необхідність знайомитись зі всією сукупністю договірних документів, які можуть бути досить складними [18, с. 11].

Таким чином, договірна форма є найбільш розповсюдженою для об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі й для складних. Окремим видом законодавство закріплює ліцензійний договір, на підставі якого можливо отримати ліцензію – певний документ дозвільного характеру, на підставі якого

можливо використання, розповсюдження і передача складних об'єктів права інтелектуальної власності.

Висновки:

– ліцензійний договір щодо складних об'єктів права інтелектуальної власності є різновидом цивільного договору, якому притаманні певні ознаки і особливості та він є таким правовим механізмом, який забезпечує обіг матеріальних та нематеріальних благ (які є змістом складних об'єктів права інтелектуальної власності), і відображає динаміку суспільних відносин у сфері зазначених об'єктів, їх засвідчення, купівлю-продаж та інші правочини;

– ліцензійний договір є певним самостійним легальним засобом передачі і використання складних об'єктів права інтелектуальної власності за формою й умовами визначеними нормами чинного законодавства;

– статтю 1114 ЦК України слід викласти в наступній редакції: «1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, підлягають обов'язковій державній реєстрації. 2. Такі правочини вважаються вчиненими з моменту їх державної реєстрації»;

– ліцензійний договір може передбачати право ліцензіата укласти субліцензійний договір, за яким субліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання складних об'єктів права інтелектуальної власності у повному обсязі або частково. Таким чином, можливе виникнення похідних від вторинних правовідносин.

Література:

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Договірне право України. Загальна частина: [навч. посіб.] / [Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова та ін.]; за ред. О. В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 443.
3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
4. Харитонова О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): моногр. / О. І. Харитонова. – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 278.
5. Харитонов С. О., Харитонова О. І., Дришлюк А. І. Добровільне представництво у цивільному праві України: [навч. посіб.] / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, А. І. Дришлюк. – К.: Істина, 2007. – С. 105.
6. Алексеев С. С. Об односторонних сделках / С. С. Алексеев // Избранное. – М.: Статут, 2003. – С. 14–27.
7. Безклубий І. А. Ліцензійний договір в патентному праві України: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / І. А. Безклубий. – К., 1995. – С. 10.
8. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43.
9. Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення: Закон України від 23.09.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 48. – Ст. 296.
10. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 11.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.
11. Право інтелектуальної власності України: [конспект лекцій] / Авт.: В. М. Крижна, Н. Є. Яркіна; за ред. В. І. Борисової. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – С. 88.
12. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 39. – Ст. 181.
13. Гражданское право: в 2 т. Том II. Полутом: [учебник] / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2002. – С. 222.
14. Дригваль Н. П. Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері обороту об'єктів інтелектуальної власності: дис. канд. ... юрид. наук: спец. 12.00.07 / Н. П. Дригваль; Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – С. 11.
15. Дригваль Н. П. Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері обороту об'єктів інтелектуальної власності: дис. канд. ... юрид. наук: спец. 12.00.07 / Н. П. Дригваль; Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – С. 11.

16. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. – В. П. Грибанов – М. : 1972. – С. 111.
17. Договірне право України. Особлива частина : [навч. посібник] / [Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова та ін.] : за ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – С. 998–999.
18. Янкова С. Державна реєстрація договорів, які стосуються права автора на твір / С. Янкова // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 10. – С. 8–12.

Семенюк А. С. Лицензионный договор как одна из форм сложных объектов интеллектуальной собственности

Аннотация. Статья посвящена определению и анализу понятия лицензионного договора, который является гражданско-правовым средством обеспечения авторского права с описанием его признаков и видов.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, сложные объекты интеллектуальной деятельности, лицензионный договор, лицензия, существенные условия, лицензиат, лицензиар, нормативно-правовые акты.

Semeniuk A. License agreement as a form of complex intellectual property

Summary. The article is devoted to the definition and analysis of the concept of a license agreement, which is the civil remedies provision of the copyright law outlining its characteristics and types.

Key words: intellectual property, complex intellectual activity, license agreement, license, essential conditions, licensee, licensor, regulations.