

УДК 347.476

DOI: 10.15587/2523-4153.2021.227133

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ

А. С. Ткачук

How to cite: Tkachuk, A. (2021). Legal regulation of the license agreement. *ScienceRise: Juridical Science*, 1(15), 15–19. doi: <http://doi.org/10.15587/2523-4153.2021.227133>

The legal regulation of the license agreement is considered. Its contractual construction is investigated. The norms of the Civil Code of Ukraine and other normative legal acts on determining the essential terms of the license agreement are analyzed and it is clarified, which conditions must be agreed by the parties in order for the license agreement to be considered concluded. The scientific analysis of the legal nature of the license agreement in the system of civil law agreements is carried out. The objective essential conditions and features of concluding a license agreement are revealed. The subject and terms of the contract are considered. The rights and responsibilities of the licensor and the licensee are analyzed. The advantages of each party of the contract are determined. The civil law aspects of regulation of contractual license relations are investigated. The legal nature of the license is determined. The classification of license agreements has been carried out. The analysis of the current legislation in the field of granting property rights to the results of intellectual activity is carried out. The essential conditions of the agreement on creation on the order and use of the object of intellectual property rights and the agreement on transfer of exclusive property rights of intellectual property are investigated. The relationship between the license and the license agreement has been clarified. Recommendations on the structure of license agreements and advice on their content and method of presentation are provided. Conclusions and proposals, aimed at improving civil legislation in the field of legal regulation of license agreements, are formulated. It is concluded, that the license agreement is a fair mechanism for obtaining remuneration for the creation or acquisition of intellectual property

Keywords: license agreement, license, intellectual property rights, licensor, licensee, agreement on the transfer of exclusive intellectual property rights, disposal of intellectual property rights

© The Author(s) 2021

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

1. Вступ

Тема розпорядження майновими правами інтелектуальної власності є актуальною. Одним з найпоширеніших способів врегулювати питання використання об'єктів інтелектуальної власності є укладення ліцензійного договору. Не дивлячись на те, що правова регламентація ліцензійного договору в Україні є досить детальною, деякі з положень все ж таки потребують проведення відповідного аналізу та внесення змін до законодавства.

Багато науковців в своїх працях висвітлювали питання укладення та виконання ліцензійного договору, зокрема, М. Агаркова, І. Безклубий, Т. Боднар, М. Брагінський, В. Вітрянський, О. Дзера, В. Дмитришин, О. Іоффе, А. Кирилюк, А. Кодинець, В. Коссак, О. Кохановська, І. Кривошеїна, В. Крижна, Н. Кузнецова, Р. Майданик, В. Мироненко, Н. Павловська, Б. Падучак, С. Пилипенко, О. Підпригора, О. Тверезенко, О. Трагнюк, Ж. Чорна, І. Якубівський.

В галузі інтелектуальної діяльності укладається велика кількість різних за своїм характером і природою договорів, найпоширенішими з яких є 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 тощо. Кожен з цих договорів є специфічною договірною конструкцією. Тому науковий аналіз правової природи та місця договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності у системі цивільно-правових договорів, ліцензійного договору зокрема, набуває особливого значення. Цим зумовлюється актуальність даного дослідження.

2. Літературний огляд

Ліцензійний договір укладають користувачі різноманітних сервісів (наприклад, Megogo та подібних медіа сервісів) та телефонних додатків, клієнти охоронних агентств, автори публікацій

як друкованих, так і електронних видань тощо. Тому дуже важливо розуміти особливості укладання ліцензійного договору, знати його істотні умови, права і обов'язки сторін. Науковці в періодичних виданнях висвітлюють проблеми, пов'язані з розпорядженням майновими правами інтелектуальної власності за допомогою ліцензійного договору. Так, Жанна Леонтіївна Чорна в своїй статті «До питання про істотні умови ліцензійного договору» аналізує умови ліцензійного договору, які передбачені Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами щодо різних об'єктів права інтелектуальної власності [1]. Анатолій Олександрович Кодинець свою статтю «Проблеми нормативного регулювання ліцензійного договору» присвятив розгляду цивільно-правових аспектів регулювання договірних ліцензійних відносин, аналізу чинного законодавства у сфері надання майнових прав на результати інтелектуальної діяльності, визначення правової природи ліцензії та ліцензійного договору [2]. Той факт, що науковці проводять дисертаційні дослідження на тему правового регулювання ліцензійних договорів, свідчить про актуальність цього питання. Так, Євгенія Михайлівна Бельтюкова провела дисертаційне дослідження «Правове регулювання наступництва майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України». В роботі Євгенії Михайлівни Бельтюкової досліджені наукові позиції та законодавчі норми щодо поняття та видів наступництва майнових прав, а також процедури та обсяг наступництва майнових прав різними суб'єктами. Окрема увага присвячена договірній формі наступництва майнових прав інтелектуальної власності. Досліджені особливості та умови ліцензійного договору та ліцензії, договору про створення за замовленням і використанням об'єкта права інтелектуальної власності, договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності [3].

Не лише вітчизняні науковці, але і зарубіжні дослідники свої праці присвячують істотним умовам ліцензійного договору. Серед них Andrés Guadamuz, який у своїй статті «The License/Contract Dichotomy in Open Licenses: A Comparative Analysis» розглянув юридичну природу так званих відкритих ліцензій. Спираючись на прецедентну практику в Сполучених Штатах, Andrés Guadamuz відповідає на питання, чи можна вважати ліцензію контрактом [4]. Також питань інтелектуальної власності, ліцензування зокрема, в своїх працях торкалися Anubhav Pandey [5], Donald M. Cameron та Rowena Borenstein [6], Christopher M. Newman [7, 8], Mark R. Patterson [9], B. J. Ard [10] та ін. Anubhav Pandey наголошує, що основне завдання юриста в сфері інтелектуальної власності – створювати якісні, добре структуровані ліцензійні договори, які б якнайкраще захищали бізнес-інтереси IP-власників [5]. Donald M. Cameron та Rowena Borenstein в своїй роботі «Key Aspects of IP License Agreements» роблять глибокий аналіз ключових аспектів, які слід враховувати, укладаючи ліцензійні договори. Окрім цього, автори торкаються питань патентування, захисту торговельних марок, авторських прав, страхування, субліцензування тощо [6]. Christopher M. Newman розглядає ліцензію в трьох аспектах: як майновий інтерес, як об'єкт договірних прав та як об'єкт авторських прав. Кожному аспекту Christopher M. Newman присвятив окремий розділ своєї праці «A License Is Not a Contract Not to Sue» [7]. Mark R. Patterson в своїй роботі «Must Licenses Be Contracts» шукає відповідь на питання, чи кожна ліцензія повинна бути укладена у формі контракту, торкається питання програмного забезпечення open-source, матеріальних активів та відкритих ліцензій [9]. B. J. Ard надає рекомендації щодо засобів правового захисту під час ліцензування авторських прав [10].

Не дивлячись на те, що ліцензійним договорам присвячено багато вітчизняних та зарубіжних праць, слід зауважити, що Цивільний кодекс України не містить конкретного переліку істотних умов ліцензійного договору, а лише визначає, що в такому договорі повинні бути визначені вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір. Таким чином, не всі із визначених у Цивільному кодексі умов ліцензійного договору слід вважати істотними. У зв'язку з цим, на нашу думку, існує необхідність чітко визначити, які з умов належать до істотних і обов'язково повинні бути погоджені сторонами, для того, щоб він вважався укладеним і породжував правові наслідки.

3. Мета та завдання дослідження

Метою дослідження є визначення об'єктивних істотних умов ліцензійного договору та з'ясування питання, чи є ліцензійний договір справедливим механізмом отримання винагороди за створення або придбання об'єкта інтелектуальної власності.

Для досягнення зазначеної мети слід вирішити наступні завдання:

- 1) визначити істотні умови ліцензійного договору та з'ясувати, які з визначених умов повинні бути обов'язково погоджені сторонами для того, щоб ліцензійний договір вважався укладеним;
- 2) сформулювати переваги укладання ліцензійного договору для ліцензіара та ліцензіата;
- 3) з'ясувати співвідношення між поняттями «ліцензія» та «ліцензійний договір».

4. Матеріали та методи

Такий метод як опис дозволив розкрити істотні умови ліцензійного договору. За допомогою аналізу були досліджені договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Аналіз також дозволив сформулювати переваги укладання ліцензійного договору для ліцензіара та ліцензіата. Метод порівняння надав можливість узагальнити правові норми, які регулюють особливості укладання ліцензійного договору в Україні та закордоном. Використання методу класифікації дозволило виокремити види ліцензійних договорів. Для формування висновків було використано метод узагальнення. Комплексний підхід у використанні наукових методів пізнання забезпечив достовірність отриманих результатів та висновків.

5. Результати дослідження

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності згідно українського законодавства здійснюється на підставі наступних 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. Є також інші види договорів, які регулюють ці питання, але перелічені вище договори є найпоширенішими.

Умови цих договорів викладені у Цивільному кодексі України. Зупинимося більш детально на умовах *ліцензійного договору*. За *ліцензійним договором* одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цивільного законодавства України [11, ст. 1109]. Окрім цього, може бути укладений *субліцензійний договір*, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Важливо, що в цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. У ліцензійному договорі зазвичай 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, розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності. Сторони можуть додати у договір інші умови на власний розсуд.

Науковці поділяють істотні умови ліцензійного договору на дві групи: об'єктивні та суб'єктивні. До об'єктивних істотних умов належать встановлені законом або необхідні для договорів певного виду умови, до суб'єктивних – ті умови, які на вимогу будь-якої сторони повинні бути узгоджені між сторонами. Виходячи з цього поділу, до об'єктивних істотних умов, тобто встановлених законом, належать такі: сторони у договорі, предмет договору, вид ліцензії, вартість ліцензії, винагорода, строк чинності договору. Що стосується суб'єктивних істотних умов ліцензійного договору, то серед науковців відсутня єдина точка зору з цього питання [1, с. 108].

За ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, яка не виключає можливості 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 [11, ст. 1108]. Якщо сторони бажають укласти договір з використанням виключної ліцензії, це слід зазначити у ліцензійному договорі.

Предметом ліцензійного договору можуть бути лише ті права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору є чинними. Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

Щодо строку дії договору – ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності не підлягає обов'язковій державній реєстрації. Державна реєстрація ліцензійного договору здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом. Важливо пам'ятати, що відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

Специфічний характер суспільних відносин в сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності вимагає посиленої правової охорони та досконалого державного регулювання процедури укладання та виконання ліцензійних договорів [12].

Ліцензійний договір є справедливим механізмом отримання винагороди за створення або придбання об'єкта інтелектуальної власності. Укладання такого договору є однаково вигідним як для ліцензіара, так і для особи, яка під час здійснення своєї діяльності бажає легально використовувати об'єкт інтелектуальної власності. Спробуємо сформулювати переваги укладання ліцензійного договору для кожної сторони.

Переваги ліцензіара:

- право власності на об'єкт інтелектуальної власності залишається у ліцензіара, згідно договору надається можливість використовувати цей об'єкт;
- ліцензіар може обмежити сферу використання такого об'єкта територією, часом або передати не всі права на об'єкт;
- можливість видавати необмежену кількість ліцензій, якщо інше не передбачено у договорі;
- можливість одночасно з ліцензіатами самому використовувати власний об'єкт інтелектуальної власності, якщо інше не передбачено договором;
- отримання винагороди згідно договору.

Переваги ліцензіата:

- економія фінансових ресурсів на створення власного об'єкта інтелектуальної власності;
- можливість виготовлення продукції, надання послуг з використанням вже зареєстрованого об'єкта інтелектуальної власності;
- можливість видавати субліцензії (у випадку виключної ліцензії).

Ліцензійний договір є необхідною складовою під час створення будь-якого сервісу. Однією з головних умов договору є обов'язок ліцензіата своєчасно та в повному обсязі перераховувати ліцензіару плату за використання об'єкта інтелектуальної власності [13].

Можна користуватися типовими ліцензійними договорами, які затверджують уповноважені відомства або творчі спілки, або вносити у договір власні складові, не передбачені типовими договорами, в будь-якому разі умови ліцензійного договору не повинні суперечити положенням Цивільного кодексу України [14, с. 134].

Угоди про інтелектуальну власність повинні бути добре структурованими, змістовними, захищати ділові інтереси як власників інтелектуальної власності, так і тих, хто набуває права за цими угодами. Положення ліцензійного договору викладаються максимально зрозумілою мовою, без використання незрозумілих термінів та складних для сприйняття конструкцій [15, с. 177].

Існують наступні види ліцензійних договорів: 1) договір, що надає виключну ліцензію; 2) договір, що надає невиключну ліцензію.

В сфері промислової власності: 1) ліцензія на винахід; 2) ліцензія на корисну модель; 3) ліцензія на промисловий зразок; 4) ліцензія на товарний знак; 5) ліцензія про передачу ноу-хау.

В сфері авторського права та суміжних прав: 1) авторський договір; 2) авторський договір замовлення; 3) договір про використання фонограм; 4) договір про використання передач тощо.

Цивільний кодекс України встановив ряд положень, що мають спірний характер, реалізація яких на практиці потенційно може викликати певні складнощі. Вони стосуються проблеми співвідношення ліцензії та ліцензійного договору, визначення правової природи ліцензії як підстави надання майнових прав на результати творчості, визначення істотних умов, необхідних і достатніх для укладання ліцензійного договору, особливостей укладання ліцензійних договорів щодо надання прав на окремі об'єкти інтелектуальної власності (комп'ютерні програми, торговельні марки тощо). Вирішення цих та інших питань, пов'язаних із реалізацією зазначеної договірної моделі, неможливо здійснити, виходячи лише з положень глави 75 ЦК України, а тому ряд її правових норм потребують додаткової законодавчої деталізації та наукового осмислення [2, с. 23].

Недоліком даного дослідження можна вважати недостатньо глибокий аналіз видів договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Це може бути предметом подальших досліджень. Перспективою майбутніх досліджень також може стати поглиблене вивчення істотних умов ліцензійного договору з метою їх чіткого формулювання.

6. Висновки

1. Визначено істотні умови ліцензійного договору. З'ясовано, що вони поділяються на дві групи: об'єктивні та суб'єктивні. До об'єктивних, тобто встановлених законом, істотних умов належать такі: сторони у договорі, предмет договору, вид ліцензії, вартість ліцензії, винагорода, строк чинності договору. Встановлено, що серед науковців відсутня єдина точка зору щодо суб'єктивних істотних умов ліцензійного договору. З'ясовано, що об'єктивні істотні умови ліцензійного договору обов'язково повинні бути погоджені сторонами для того, щоб ліцензійний договір вважався укладеним.

2. Сформульовано переваги укладання ліцензійного договору для ліцензіара та ліцензіата. Зроблено висновок, що укладання ліцензійного договору є справедливим механізмом отримання винагороди за створення або придбання об'єкта інтелектуальної власності. Доведено, що такий договір є вигідним для обох сторін.

3. З'ясовано співвідношення між поняттями «ліцензія» та «ліцензійний договір». Ліцензія на використання об'єкта інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного чи іншого цивільно-правового договору. Ліцензія, тобто дозвіл на використання майнових прав інтелектуальної власності завжди є частиною ліцензійного договору, про що зазначається у ст. 1109 ЦК України, яка наголошує на визначення у ліцензійному договорі виду ліцензії та сфери використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Ліцензія може бути оформлена лише у вигляді ліцензійного договору. Оскільки ліцензія є дозволом про надання майнових прав інтелектуальної власності, що містить коло повноважень ліцензіата, то вона формує основний зміст ліцензійного договору. Тому не може бути ліцензії без ліцензійного договору, і навпаки, кожен ліцензійний договір має містити умову щодо ліцензії – дозвіл на використання майнових прав інтелектуальної власності. З огляду на викладене, ліцензію не можна трактувати як вид договору у сфері розпорядження правами інтелектуальної власності. Вона є не одностороннім правочином, а лише умовою ліцензійного договору, що стосується обсягу повноважень щодо наданих ліцензіату майнових прав інтелектуальної власності.

Література

1. Чорна, Ж. Л. (2017). До питання про істотні умови ліцензійного договору. Університетські наукові записки, 63, 106–116. Available at: <http://www.univer.km.ua/visnyk/1649.pdf>
2. Козиниць, А. (2015). Проблеми нормативного регулювання ліцензійного договору. Підприємництво, господарство і право, 1 (229), 22–26. Available at: http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2015/01_2015.pdf#page=22
3. Бельтюкова, Є. М. (2019). Правове регулювання наступництва майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України. Одеса, 19. Available at: <http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11725>
4. Guadamuz, A. (2009). The License/Contract Dichotomy in Open Licenses: A Comparative Analysis. Available at: https://www.researchgate.net/publication/228172637_The_LicenseContract_Dichotomy_in_Open_Licenses_A_Comparative_Analysis
5. Anubhav, P. (2018). IP Licensing Agreements – The First in The Series of 5 Important IP Contracts. Available at: <https://blog.ipleaders.in/ip-licensing-agreements/>
6. Cameron, D. M., Borenstein, R. (2003). Key Aspects of IP License Agreements. Available at: <http://www.jurisdiction.com/lic101.pdf>
7. Newman, C. M. (2012–2013). A License Is Not a Contract Not to Sue: Disentangling Property and Contract in the Law of Copyright Licenses. Available at: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ilr98&div=31&id=&page=>
8. Newman, C. M. (2013–2014). An Exclusive License Is Not an Assignment: Disentangling Divisibility and Transferability of Ownership in Copyright. Available at: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/louilr74&div=5&id=&page=>
9. Patterson, M. R. (2012–2013). Must Licenses Be Contracts – Consent and Notice in Intellectual Property. Available at: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/flsulr40&div=6&id=&page=>
10. Ard, B. J. (2015). Notice and Remedies in Copyright Licensing. Missouri Law Review, 80 (2). Available at: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/molr80&div=15&id=&page=>
11. Цивільний кодекс України (2003). Закон України № 435-IV. 16.01.2003. Відомості Верховної Ради України, 40–44, 356.
12. Асадчев, Ю. И. Особенности правового регулирования заключения и государственной регистрации лицензионных договоров. Отдельные аспекты налогообложения лицензионных договоров. Available at: <http://lexliga.com/novosti/licenziionnyix-dogovorov>
13. В чём отличие лицензионного соглашения от пользовательского соглашения? (2017). Available at: <https://pravoved.ru/question/1832554/>
14. Ткачук, А. С. (2020). Особливості укладання ліцензійного договору. Science and Innovation. Liverpool, 131–134. Available at: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/09/GB_site.pdf
15. Ткачук, А. С. (2020). Загальні умови ліцензійного договору. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи. Одеса: «Принт бистро», 174–177. Available at: <https://drive.google.com/file/d/1PKVtrgwRZEmBcRkLzA0evBvyWASfLGyJ/view>

Received date 26.01.2021

Accepted date 23.02.2021

Published date 31.03.2021

Ткачук Альона Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, кафедра економіки, права та управління бізнесом, Одеський національний економічний університет, вул. Преображенська, 8, м. Одеса, Україна, 65082

E-mail: alena.tkachuk2605@gmail.com