

**ПРАВОВА ПРИРОДА ЛІЦЕНЗІЇ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ****LEGAL NATURE OF LICENSE FOR THE USE OF OBJECTS
OF THE RIGHTS OF INTELLECTUAL PROPERTY****Бельтюкова Є.М.,***здобувач кафедри цивільного права**Національного університету «Одеська юридична академія»,**приватний нотаріус*

У статті досліджується правова природа ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності. Для досягнення поставленої мети автором проаналізована наукова література, законодавство України та судова практика. За результатами дослідження видачу ліцензії кваліфіковано як односторонній правочин на використання об'єкта інтелектуальної власності.

Ключові слова: об'єкт права інтелектуальної власності, розпорядження об'єктом права інтелектуальної власності, ліцензія, види ліцензії, ліцензійний договір.

В статье исследуется правовая природа лицензии на использование объектов права интеллектуальной собственности. Для достижения поставленной цели автором проанализирована научная литература, законодательство Украины и судебная практика. По результатам исследования выдачу лицензии квалифицировано как одностороннюю сделку на использование объектов права интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: объект права интеллектуальной собственности, распоряжение объектом права интеллектуальной собственности, лицензия, виды лицензии, лицензионный договор.

In article author investigate the legal nature of the license to use objects of intellectual property rights. To establish this goal author analyzed scientific literature, legislation and court practice. According to the results of the study, the license is qualified as a unilateral transaction for the use of objects of intellectual property rights.

Key words: object of intellectual property right, disposal of the object of intellectual property rights, license, types of license, license agreement.

Постановка проблеми. Динаміка цивільного обігу обумовлює пошук правових форм швидкого реагування на попит, який постійно змінюється. Договір як універсальна правова конструкція надає широке коло можливостей для побудови індивідуальних відносин між підприємцями. Разом з тим, іноді його можливостей не вистачає. Тому виникають нові цивільно-правові форми передачі прав та підстави для їх передачі.

Ліцензія (від лат. «Licentia» – свобода, право) – спеціальний дозвіл, який видається компетентним державним органом або уповноваженою ним особою на здійснення певних дій чи діяльності у визначених сферах або на використання певних прав, що належать іншій особі. В Україні видача і отримання ліцензій (ліцензування) застосовується державою як метод регулювання господарської діяльності, цивільно-правових відносин щодо об'єктів інтелектуальної власності, а також як форма і засіб здійснення контролю держави за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства, що висувуються до зовнішньоекономічної діяльності, валютних операцій, окремих видів підприємництва [1, с. 72].

Одним із повноважень особи, яка має майнові права інтелектуальної власності, є виключне право дозволяти використання результату творчої діяльності іншими особами. У сфері об'єктів інтелектуальної власності необхідність швидкої передачі прав з чітко визначеним обсягом прав, що передається,

об'єктивно обумовили виникнення таких форм як ліцензійний договір та ліцензія. Якщо щодо особливостей застосування ліцензійного договору та вирішення спорів щодо нього склалась певна судова практика та надані роз'яснення ВГСУ [2], то питання щодо цивільно-правового статусу ліцензії до цього часу викликають труднощі. У більшості випадків її розглядають як частину ліцензійного договору. Так, Вищий адміністративний суд України в ухвалі від 21 травня 2013 року вказав, що виключна ліцензія є предметом ліцензійної угоди, укладеної між компанією «Lagrion Limited» (CYPRUS, NICOSIA) та «SOLDEX LIMITED» (British Virgin Islands, Tortola) на використання торговельних марок, яка у свою чергу відповідно до норм ст.ст. 1107–1109 ЦК України є договором щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності [3]. Разом з тим, це не єдиний підхід, який використовується в юридичній практиці.

Метою статті є визначення правової природи ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Стан опрацювання проблеми. Інтелектуальна власність була неодноразово об'єктом дослідження науковців. З урахуванням її поліаспектності дослідники вивчали окремі аспекти обороту майнових прав інтелектуальної власності (Ю.Є. Атаманова, О.М. Васильєва, О.О. Городов, О.Л. Маковський, О.М. Мельник, І.Є. Томаров, О.І. Харитонова та ін.), правові аспекти охорони інтелектуальної власності

(О.Д. Святоцький, І.І. Дахно, О.А. Підпригора, Ю.М. Капіца та ін.), окремі аспекти спадкування прав інтелектуальної власності (Е.П. Гаврилов, С. Мазуренко, Р.О. Стефанчук, Є.О. Харитонов, Р.Б. Шишка та ін.), питання регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної діяльності (І.А. Безклубий, В.С. Дмитришина, В.М. Кравчук, В.М. Крижна, О.О. Тверезенко та ін.).

Разом з тим, якщо йдеться про ліцензію як підставу для розпорядження окремими об'єктами права інтелектуальної власності та її розмежування з ліцензійним договором, то вказане питання залишилось дискусійним. Серед останніх публікацій з цього приводу слід вказати на статті О.С. Семенюк (Ліцензійний договір як одна із форм складних об'єктів права інтелектуальної власності [4, с. 134–137]), Г.М. Грабовської (Цивільно-правова природа ліцензійного договору [5]), А.В. Кирилюк (Особливості ліцензійного договору на використання об'єктів інтелектуальної власності [6, с. 98–104]), Є.Г. Недогібченко (Ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності [7]), В.С. Дмитришина (Правова природа та класифікація ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності [8, с. 18–23]).

Виклад основного матеріалу. Чинне законодавство України довгий час не достатньо регулювало відносини розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, які виникали із ліцензій та ліцензійних договорів. Здебільшого у законах, які регулювали відносини інтелектуальної власності, наводилися лише визначення ліцензійного договору або містилися лише згадування про ліцензії. Так, Законом України «Про авторське право і суміжні права» (у першій редакції) авторові надавалася можливість, крім передачі майнових прав, надавати особі дозвіл на використання твору одним або всіма відомими способами на підставі невиключної чи виключної ліцензії. Згідно з ч. 7 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (у редакції від 11 червня 2003 року) за ліцензійним договором власник патенту (ліцензіар) передавав право на використання винаходу (корисної моделі) іншій особі (ліцензіату), яка брала на себе зобов'язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором про виключну або невиключну ліцензію.

У главі 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» ЦК України визначені такі види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності як: ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності [9, с. 224].

Відповідно до ст. 1108 ЦК України 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 у певній обмеженій сфері (ліцензія на вико-

ристання об'єкта права інтелектуальної власності). Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, однічною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

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.

Однічна 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.

Невиключна ліцензія 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. За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію). Така ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

В юридичній літературі вироблено широкий та вузький підходи до розуміння сутності ліцензії у сфері інтелектуальної власності.

У широкому розумінні ліцензія – це надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності незалежно від виду договору, за яким таке право передається. Відповідно, ліцензію необхідно розглядати як надання певних зобов'язальних прав для однієї сторони (ліцензіата) і певних зобов'язальних обмежень абсолютних прав для іншої сторони (ліцензіара) [10, с. 9].

Законодавець вважає доцільним саме вузький підхід до розуміння ліцензії (ч. 2 ст. 1108 ЦК України), тобто ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, якщо вона є частиною договору, видається тільки на підставі ліцензійного договору, а в іншому випадку оформлюється як окремий документ [11, с. 320].

У доктрині під ліцензією на використання об'єкта права інтелектуальної власності пропонувалось розуміти письмове повноваження, видане особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіара), іншій особі (ліцензіату), яке надає їй право на використання цього об'єкта у певній обмеженій сфері [12].

В.С. Дмитришин звертає увагу на те, що на практиці досить часто виникає плутанина, пов'язана з нерозумінням сенсу слова «ліцензія» стосовно права інтелектуальної власності, що потребує термі-

нологічно відмежувати саме «ліцензію» у сенсі розуміння майнових авторських прав від інших документів та актів з такою ж назвою. Поняття «ліцензія» щодо обміну об'єктами інтелектуальної власності, виключні права на використання яких належать їх власникам, має особливе значення завдяки особливостям їхніх споживчих властивостей у процесі обігу на ринку як товару [8, с. 18–23].

Відокремлення законодавцем понять «ліцензія» та «ліцензійний договір» зазнало критики в юридичній літературі. Так, О. Мельник вказує на те, що не є логічним, доцільним і виправданим виділення поняття ліцензії та виокремлення її від ліцензійного договору. Поняття ліцензійного договору усталилося чітко і однозначно. На його думку, принципової різниці між цими поняттями немає і запровадження у цивільно-правовий обіг поняття ліцензії внесе тільки плутанину у правозастосовну практику [13, с. 7].

Разом з тим, Є.Г. Недогібченко вважає, що різниця між ліцензією та ліцензійним договором полягає у тому, що ліцензія – це документ, який дозволяє ліцензіату використовувати об'єкт промислової власності у певній обмеженій сфері, та може існувати незалежно від наявності ліцензійного договору, а от предметом ліцензійного договору є ліцензія на право використання об'єкта інтелектуальної власності ліцензіату на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦК України та інших законів [7].

О.С. Семенюк вважала, що ліцензія є 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 [14, с. 105]. Так само як і довіреність, ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності є одностороннім правовим актом [15, с. 14–27]. І так само важко уявити існування ліцензії, абсолютно не пов'язаної з домовленістю між сторонами [4, с. 134–137]. З цих міркувань, автор вважає, що 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 [4, с. 134–137].

Висновки. Отже, за своєю цивільно-правовою природою ліцензія є одностороннім правовим актом, що засвідчує намір ліцензіара надати повноваження на використання об'єкта інтелектуальної власності в обсязі, визначеному ліцензією. Тому у випадку її оформлення як окремого документа для чинності ліцензії достатньо волевиявлення ліцензіара, спрямованого на надання прав на використання результату творчості іншій особі. Згода ліцензіата у такому разі не вимагається. Проте, якщо ліцензія є складовою іншого цивільно-правового договору, надання їй юридичної сили потребує волевиявлення обох сторін договору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Підпригора О.О. Ліцензійний договір та франчайзинг: порівняльний аналіз суттєвих вимог / О.О. Підпригора, Я.О. Сидоров // Вісник Запорізького державного університету. – 2003. – № 1. – С. 72.
2. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 року № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12/page3/print?text=%EB%B3%F6%E5%ED%E7%B3>.
3. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 21 травня 2013 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31368171>.
4. Семенюк О.С. Ліцензійний договір як одна із форм складних об'єктів інтелектуальної власності / О.С. Семенюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. – № 9–1. – С. 134–137.
5. Грабовська О. Цивільно-правова природа ліцензійного договору / О. Грабовська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/11315>.
6. Кирилук А.В. Особливості ліцензійного договору на використання об'єктів інтелектуальної власності / А.В. Кирилук. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.apdp.in.ua/v43/17.pdf>.
7. Недогібченко Є.Г. Ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності / Є.Г. Недогібченко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2793/tezyopoltavanedogibchenko29022016.pdf>.
8. Дмитришин В.С. Правова природа та класифікація ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності / В.С. Дмитришин // Адвокат. – 2010. – № 6. – С. 18–23.
9. Луць В.В. Договори в цивільному праві України: [навч. посіб.] / В.В. Луць, М.М. Великанова. – Київ: Юрінком Інтер, 2016. – 264 с.
10. Дозорцев В.А. О мерах по развитию рынка интеллектуальных продуктов / В.А. Дозорцев // Законодательство и экономика. – 1998. – № 7. – С. 9.
11. Кирилук А.В. Право інтелектуальної власності: [підручник] / [О.І. Харитонов, Є.О. Харитонов, Т.С. Ківалова та ін.]; за заг. ред. О.І. Харитонової. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 540 с.
12. Цивільне право: [підручник]: у 2 т. / [В.І. Борисова, Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова та ін.]; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеевої, В.Л. Яроцького. – Х.: Право, 2011. – Т. 2. – 816 с.
13. Мельник О. Договори у сфері інтелектуальної власності за новим цивільним кодексом України / О. Мельник // Підприємство, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 7.
14. Харитонов Є.О. Добровільне представництво у цивільному праві України: [монографія] / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонов, А.І. Дрішлюк. – Київ: Істина, 2007. – 176 с.
15. Алексеев С.С. Избранное. Наука права. Общесоциальные проблемы. Публицистика / Сергей Сергеевич Алексеев. – Москва: Статут, 2003. – 480 с.