

ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями.

Особливою правовою формою використання творів науки, літератури, мистецтва й об'єктів промислової власності є цивільно-правові договори, які дістали назву договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Важлива особливість цих договорів — це те, що об'єктами (предметами) їх є нематеріальні блага — твори науки, літератури, мистецтва чи винаходи. Вони стають об'єктом договору за однієї умови — якщо виражені в такій об'єктивній формі, яка дає можливість відтворювати і розмножувати їх.

Цивільний кодекс України визначає, що розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може здійснюватися 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.

За зазначеними договорами ми й розглянемо особливості ліцензійного договору. За ліцензійним договором сторона, що володіє виключним правом на об'єкт права інтелектуальної власності (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та іншого закону.

Як і будь-який цивільно-правовий договір, ліцензійний договір має відповідати вимогам закону і містити всі необхідні умови та реквізити, без яких договір недійсний. Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі, якщо інше не передбачено погодженням сторін. Письмова форма не є обов'язковою для авторських ліцензійних договорів про опублікування твору в періодичних виданнях та енциклопедичних словниках.

Ліцензійні договори про надання використання об'єктів права інтелектуальної власності можуть мати форму простої невиключної ліцензії або виключної ліцензії.

Автор може за договором взяти на себе зобов'язання створити в майбутньому твір, винахід або інший результат інтелектуальної діяльності та передати замовникові, що не є його роботодавцем, виключні права на використання цього

результату [2]. Такий договір повинен визначати характер, призначення та інші вимоги до результату інтелектуальної діяльності, що має бути створений на замовлення, а також цілі або способи його використання.

Істотними умовами ліцензійного договору мають бути: способи використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що передаються за таким договором; строк дії і територія, на якій передається право).

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Основна мета статті полягає в тому, щоб:

— дослідити та визначити особливості ліцензійного договору на використання літературних творів.

Аналіз останніх досягнень та публікацій, в яких почато вирішення даної проблеми і виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Виклад матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Найбільш поширеними договорами на використання об'єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори. Світова практика при застосуванні достатньо їх удосконалила, накопичений великий досвід їх використання. Назва цих договорів походить від латинського слова *licentia* — дозвіл. У даному разі — це дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності, що оформляється договором. ЦК України передбачає надання ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності окремо або в ліцензійному договорі. Стаття 1108 ЦК України зазначає: “Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, що надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). Вона може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору” [1].

У ЦК України передбачені такі види ліцензій: виключна, одинична, невиключна, а також інші види, що не суперечать 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 в зазначеній сфері. Одинична 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 в зазначеній сфері. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання об'єкта інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта в зазначеній сфері.

За згодою ліцензіара, наданою в письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).

Достатнього досвіду використання об'єктів інтелектуальної власності в Україні ще не накопичено. Основні умови та реквізити поки що не типізовані

у відповідних зразкових чи примірних договорах. Тому дуже важливо визначити зміст та основні умови передусім ліцензійного договору, який стає єдиним і основним документом, що регулюватиме права й обов'язки сторін у відносинах щодо використання об'єктів інтелектуальної власності, взаємні розрахунки, відповідальність тощо. Найчастіше спори виникають через прогалини в укладеному договорі, нечіткість його визначень, неконкретність об'єкта тощо. Варто врахувати й те, що при виробленні проекту договору багато його умов характеризується невизначеністю щодо того, який ефект буде досягнуто внаслідок використання об'єкта інтелектуальної власності. Це значно ускладнює укладення договору.

Стаття 1109 ЦК України зазначає: “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 цього Кодексу та іншого закону” [5]. Ліцензійний договір може передбачати право ліцензіата видавати (укладати) субліцензійний договір, за яким субліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

У ліцензійному договорі зазначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на який 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 в договір. Якщо в ліцензійному договорі не зазначено виду ліцензії, то вважається, що надається невиключна ліцензія [3].

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

Якщо в ліцензійному договорі не визначена територія, на яку поширюється його чинність, то дія ліцензійного договору поширюється на всю територію України.

Умови ліцензійного договору, що суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними.

Чинне законодавство України передбачає ще кілька видів ліцензійних договорів. Кілька видів вироблені міжнародно-правовою практикою. Серед останніх слід назвати передусім так звану повну ліцензію, що становить собою купівлю-продаж об'єкта інтелектуальної власності. Слід наголосити на тому, що ліцензійний договір — це продаж дозволу на використання об'єкта інтелектуальної власності. Отже, повна ліцензія — це дозвіл на використання запатентованого об'єкта на весь строк чинності патенту і на використання об'єкта в повному обсязі. По суті, це є продаж самого об'єкта, проте з юридичної точки зору між

продажем патенту і наданням повної ліцензії існує принципова відмінність. При продажі патенту на умовах, наприклад, щорічних відрахувань із суми продажу запатентованих виробів неуплата покупцем чергового платежу не спричиняє відновлення прав на патент у продавця. Якщо ж йдеться про договір повної ліцензії, укладений на таких самих умовах, то неуплата ліцензіатом чергового платежу спричиняє припинення чинності договору. При відчуженні самого патенту правонаступник стає патентоволодільцем. В останні роки договір повної ліцензії поступово втрачає своє значення, його застосування зменшується. Це зумовлюється тим, що економічна ситуація в сучасних умовах досить динамічна. Умови, за яких був укладений договір повної ліцензії, були вигідні, але вони зафіксовані на весь строк чинності договору. Економічна ситуація може змінитися таким чином, що ті самі умови стануть уже невигідними, але змінити їх уже не можна без згоди тієї чи іншої сторони. Між тим сучасний цивільний обіг досить динамічний, що, у свою чергу, зумовлює таку саму оперативність у правовому забезпеченні цієї динаміки. Договори, укладені на тривалий строк чинності, стають невигідними. Вони перестали задовольняти міжнародний обіг патентів. За договором виключної ліцензії ліцензіар передає право на використання об'єкта інтелектуальної власності ліцензіату в повному обсязі, на визначеній території і на обумовлений строк. Ліцензіару залишається та частина права на об'єкт, яка не охоплена виключною ліцензією. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі на цій самій території в обсязі наданих ліцензіату прав. Відмінність виключної ліцензії від невиключної (простої) полягає перш за все в тому, що при виключній ліцензії ліцензіар сам не може використовувати предмет ліцензії в тих межах, що були визначені договором про виключну ліцензію, і надавати право використання третім особам. Водночас ліцензіар може використовувати предмет ліцензії поза межами виключної ліцензії самостійно і надавати просту ліцензію (чи виключну) третім особам. Наприклад, якщо ліцензіар видав ліцензію на використання об'єкта інтелектуальної власності на території Франції, то він може видати просту чи виключну ліцензію на той самий об'єкт на території будь-якої іншої країни [4].

Виключна ліцензія може бути обмежена певним часом, наприклад договір укладений лише на два роки. Після закінчення цього строку ліцензіар може знову видати просту чи виключну ліцензію будь-кому на новий строк. Виключна ліцензія може бути обмежена також і обсягом використання предмета ліцензії. За договором виключної ліцензії ліцензіату може бути надано право видачі субліцензії, тобто ліцензіат має право укладати договори простої ліцензії з третіми особами на використання того самого предмета виключної ліцензії. Межі прав за такою субліцензією не повинні виходити за межі основної ліцензії. Виключна ліцензія більш вигідна для ліцензіата, оскільки вона надає йому можливість для використання предмета ліцензії з найбільшою для себе вигодою.

За договором про невиключну ліцензію ліцензіар передає право на використання об'єкта інтелектуальної власності ліцензіату, залишаючи за собою право на використання цього самого об'єкта, включаючи право надання ліцензій іншим особам. Проте ліцензіат не наділяється правом на видачу субліцензій.

Метою ліцензійного договору є не просто одержати право на використання об'єкта інтелектуальної власності, а одержати цей дозвіл з найбільшою вигодою для ліцензіата. Таку саму мету ставить перед собою ліцензіар. Тому в ліцензійному договорі мають бути визначені його істотні та інші умови з великою обережністю.

Передусім контрагенти ліцензійного договору мають чітко визначити, хто є хто. Ліцензіар має впевнитися, що ліцензіат — це та особа, з якою можна мати справу, вона дійсно є тією особою, за яку себе видає. Адже може виявитися, що за спиною ліцензіата стоїть цілий гурт інших юридичних осіб, які будуть використовувати предмет ліцензії, а ліцензіар гадав, що користуватися об'єктом буде тільки він один. У свою чергу, ліцензіат також повинен переконатися, що ліцензіар має право укладати ліцензійний договір, що він уповноважений виступати як такий від імені групи юридичних осіб, які мають право інтелектуальної власності на предмет ліцензійної угоди.

Важливо точно визначити предмет договору: що то є — винахід, корисна модель, промисловий зразок, komponування інтегральної мікросхеми тощо. При визначенні цієї умови має бути чітко сформульовано, який корисний ефект очікується від використання даного об'єкта, які витрати зумовлює його використання. У договорі мають бути застережені масштаби й обсяг використання об'єкта — територія, строки, кількість, зміст використання, цілі, призначення. Зазначені параметри мають бути чітко визначені в договорі.

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 (ст. 1110 ЦК України). Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору в разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору в разі порушення іншою стороною інших умов договору. Може статися так, що в ліцензійному договорі строк його чинності не визначений. У такому разі вважається, що договір укладено на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Кожна зі сторін при бажанні припинити договірні відносини має за шість місяців до спливу строку договору повідомити про це іншу сторону. Якщо такого повідомлення не надійде, ліцензійний договір вважається продовженим на невизначений час. Але за всіх умов кожна зі сторін ліцензійного договору при бажанні припинити договірні відносини має повідомити про це іншу сторону за шість місяців до його спливу. У міжнародно-правовій практиці ліцензійні договори укладаються на строк 5-10 років. Тенденція у визначенні строків ліцензійних договорів розвивається в бік їх скорочення [7].

За загальним правилом у ліцензійному договорі може бути передбачена можливість ліцензіата удосконалювати об'єкт промислової власності. У разі такого передбачення в договорі має бути визначена доля цих удосконалень, хто має стати їхнім власником. У договорі обов'язково має бути умова про дотримання

конфіденційності предмета ліцензійного договору, його удосконалень, обсягу використання та інших умов ліцензії. Щодо яких елементів має бути визначена конфіденційність, сторони вирішують самі. Безперечно, ліцензійний договір може включати й інші умови, які сторони вважатимуть за необхідне включити. Це право сторін. Але перед їх включенням кожна зі сторін має ретельно зважити доцільність такого включення. Проте чи не найбільш важливою умовою ліцензійного договору є його ціна, винагорода за використання об'єкта промислової власності. При визначенні ціни договору має бути враховано багато чинників. Ліцензійний договір може супроводжуватися угодою про використання ноу-хау, яке, як правило, істотно підвищує ефективність використання об'єкта. Ціна ноу-хау та умови його використання визначаються окремо.

Ліцензійний договір може містити умови, за яких предмет договору має бути забезпечений необхідною документацією, консультаціями ліцензіара, наданням технічної допомоги при використанні об'єкта тощо. Наведені та інші чинники мають бути враховані при визначенні ціни договору. Визначення ціни ліцензійного договору — досить складний процес. Без досвідчених фахівців тут, мабуть, не обійтися. Ціна за передачу прав на об'єкт промислової власності може бути визначена в різних формах: твердій сумі, коли наперед розрахована сума виплачується одночасно або в частинах; роялті, що широко практикується в міжнародних патентних відносинах. Роялті — це платежі будь-якого виду, що вносяться як винагорода (компенсація) за використання або надання дозволу на використання об'єктів інтелектуальної власності. У багатьох випадках за використання об'єктів промислової власності встановлюється винагорода у формі твердої суми і роялті. Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору. Сторони ліцензійного договору можуть встановлювати й інші форми виплати винагороди за використання об'єктів інтелектуальної власності.

Обов'язковою умовою ліцензійного договору має бути визначення місця і порядку розгляду спору, що може виникнути в процесі виконання договору. У разі порушення умов ліцензійного договору однією зі сторін вона може запропонувати прийнятні способи вирішення спору. Коли такої згоди між сторонами досягти не вдалося, вона має право звернутися до суду. Сторони і самі можуть розробити механізм вирішення такого спору ще до звернення до суду. Так, позов може бути переданий для висновку незалежним експертам або для розгляду групі фахівців, що складається із представників кожної сторони, або для проведення процедур примирення чи арбітражу. У ліцензійному договорі зазначені питання мають бути чітко визначені.

Нормативна база правового регулювання у сфері права інтелектуальної власності, а саме що стосується ліцензійного договору на використання об'єктів інтелектуальної власності, потребує значного розвитку і вдосконалення, бо містить прогалини з питань визначення правового статусу авторів, використання творів. Правові рішення в зазначеній сфері регулювання часто характеризуються застосуванням неапробованих правових моделей. У той самий час існує недостатне

сприймання досвіду інших країн: юридичні конструкції і методи правового регулювання, ефективність застосування яких доказано практикою, часто не знаходять відбиття в українському законодавстві. Перелічені недоліки істотно знижують ефективність правової регламентації відносин, пов'язаних зі створенням та використанням творів, що в кінцевому підсумку негативно впливає на правовий статус авторів [6].

Література

1. Цивільний кодекс України // ВВР України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
2. Афанасьєва К.О. Авторське право: Практ. посіб. – К.: Атіка, 2006. – 224 с.
3. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2006. – 278 с.
4. Дроб'язко В.С. Право інтелектуальної власності. – К., 2004.
5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відп. ред. О.В.Дзери. – К., 2005. – Т. 1. – 832 с.; Т. 2. – 1088 с.
6. Підпригора О. Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну власність // Інтелектуальна власність. – 2000. – № 3. – С. 3-4.
7. Право інтелектуальної власності: Підручник / За ред. О.А. Підпригори, О.Д. Святоцького. – К., 2002.

УДК 347.78:347.122

Г.О. Ульянова

ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Конституція України гарантує громадянам свободу літературної, художньої і наукової творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Проголосивши в Конституції гарантування свободи всіх видів творчості, держава послідовно здійснює свою діяльність із встановлення належної системи правових гарантій у даній сфері. До таких заходів можна віднести прийняття відповідних нормативних актів у сфері авторських прав, вступ у міжнародні організації, створення умов для запобігання правопорушенням у сфері авторських прав [1, с. 3]. Разом з тим невідповідність між технологічними можливостями із створення і використання результатів інтелектуальної діяльності та правовим статусом таких об'єктів і їх правоволодільців; допущення порушень і наявність неоднозначних норм у сфері передачі майнових прав авторів; низький рівень поінформованості авторів і інших правоволодільців з нормативною базою у сфері авторських прав обумовлюють актуальність та необхідність дослідження питань, пов'язаних з реалізацією права на захист авторських прав.

Питання поняття, змісту права на захист, способів та форм захисту авторських прав досліджувались у працях І. Ващенця, С. Клейменової, М. Селіванова, Є. Суханова, Р. Шишки та інших.