

УДК 347.788(477)

Ю.О. ЦЮПА, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НЕДОЛІКИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В РЕГУЛЮВАННІ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ

Ключові слова: ліцензійний договір; ліцензія; чинне законодавство; недоліки; цивільне право; право інтелектуальної власності

Актуальність даної теми зумовлена тим, що в умовах сьогодення основною формою залучення в цивільний оборот результатів інтелектуальної діяльності, є договір. Важливою складовою майнових прав інтелектуальної власності є виключне право дозволяти іншим особам використовувати об'єкт права інтелектуальної власності. Для опосередкування відносин із надання суб'єктом права інтелектуальної власності дозволу іншій особі на використання відповідного об'єкта використовується спеціальна договірна конструкція – ліцензійний договір.

Проблемам правового регулювання ліцензійних договорів присвячено ряд наукових праць таких вчених, як В.Д. Базилевич, І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, В.М. Крижна, В.В. Луць, О.М. Мельник, О.А. Підпригора, О.О. Підпригора, Є.О. Харитонов, О.І. Харитонova, І.Є. Якубівський та ін., результати досліджень яких стали підґрунтям проведеного дослідження. Тому метою даного дослідження є аналіз чинного законодавства, що регулює механізм реалізації договірних відносин в сфері інтелектуальної власності, виявлення наявних в ньому прогалин та колізій. Її новизна полягає в комплексному дослідженні проблем правової регламентації ліцензійних договорів та відносин, що з них виникають.

На сьогоднішній день, ліцензійний договір регулюється ст.ст.1107–1111 Цивільного кодексу України, а також спеціальними законами та підзаконними актами, в залежності від предмета ліцензійного договору. Крім того,

до законодавчих актів, що регулюють укладення ліцензійних договорів, національне законодавство включає міжнародні договори й конвенції, які ратифіковані Верховною Радою України.

Останніми роками досягнуто значного прогресу у сфері законодавчої регламентації інституту ліцензійного договору, однак існує ряд колізій та прогалин, які перешкоджають створенню умов для побудови ефективної системи захисту охоронюваних законом прав та інтересів сторін ліцензійного договору. Закони України щодо окремих аспектів ліцензійних договорів мають розбіжності з чинним Цивільним кодексом, що негативно позначається на відносинах, які виникають в результаті укладення, зміни чи припинення ліцензійних договорів.

Однією з таких проблем є відсутність відповідної спеціалізації в судах загальної юрисдикції щодо розв'язання спорів, пов'язаних з порушенням чи неналежним виконанням умов ліцензійних договорів, порядку їх укладення, зміни чи припинення. Те ж саме можна зазначити стосовно підвищення кваліфікації та навчання суддів, які здійснюють розгляд зазначених справ. Тому нагальною необхідністю є приведення до належного стану порядку розгляду судами спорів щодо порушених прав сторін ліцензійного договору та вжиття дієвих заходів щодо спеціалізації суддів з розгляду зазначених справ.

На нашу думку, слід створити вільний доступ громадськості до електронних ресурсів щодо існуючих винаходів, промислових зразків, корисних моделей, селекційних досягнень, знаків для товарів і послуг з вказівкою на їх опис та видані ліцензії. Це сприяло би більш ефективному використанню об'єктів права інтелектуальної власності та захисту прав на них, оскільки існують випадки укладення ліцензійних договорів і отримання в подальшому охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності, права на використання яких вже належали іншим особам [1].

Неналежний громадський контроль за діяльністю в правозастосовній сфері щодо укладення ліцензійних договорів, а також за діяльністю державних органів певною мірою має

наслідком існування зазначених недоліків. Законопроекти, що стосуються інтелектуальної власності, в основному не надсилаються для надання експертних висновків до відповідних наукових установ. Комітет Верховної Ради України з питань науки та освіти неповною мірою здійснює свої контрольні функції щодо здійснення аналізу практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб щодо правовідносин, що виникають з ліцензійних договорів.

Крім зазначених недоліків, існує ряд неузгодженостей та колізій в чинному законодавстві стосовно регламентації окремих аспектів ліцензійних договорів.

Виходячи зі змісту положень ст.1107 Цивільного кодексу, 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 передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності; інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності [2]. Тобто, на законодавчому рівні ототожнюється поняття «ліцензія» та «ліцензійний договір». Таке ототожнення є некоректним, оскільки ліцензія за своєю природою є документом – складовою частиною будь-якого укладеного ліцензійного договору, тому її не можна виокремлювати в переліку договорів. Більше того, в ч.2 ст.1108 Цивільного кодексу підкреслюється документальна сутність ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності, зазначаючи, що вона може бути складовою ліцензійного договору або оформлена як окремий документ. З урахуванням зазначеної обставини, ми підтримуємо точку зору А.В. Кирилук та вважаємо доцільним виключити п.1 ч.1 в ст.1107 Цивільного кодексу, а ліцензію розглядати як обов'язковий елемент цивільно-правової конструкції ліцензійного договору [3, с.63].

Наявність у чинному законодавстві України ліцензійних договорів, які регулюються главою 75 Цивільного кодексу та договорів,

що за своєю суттю є ліцензійними, але мають назву авторські договори про передачу виключного та невиключного права на використання твору та регламентовані ст.32 Закону України «Про авторське право і суміжні права», вносить певну неузгодженість у чинне законодавство. Положення ст.33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» не дає змоги дійти чіткого та однозначного висновку щодо принципової відмінності договорів на використання творів від ліцензійних договорів. Необхідно зазначити про відсутність достатніх підстав для подібного поділу авторських договорів і в науковому плані.

Іншим проблемним аспектом є невідповідність окремих норм Закону України «Про авторське право і суміжні права» положенням Цивільного кодексу України, а тому потребують якнайшвидшого узгодження із ним. Перш за все, йдеться про визначення у ст.33 вказаного Закону змісту договору про передачу прав на використання твору, де серед обов'язкових умов названо, зокрема строк дії договору, територія, на яку поширюється право, що передається. Наявність у ст.ст.1109 та 1110 Цивільного кодексу України диспозитивних норм щодо території і строку дії ліцензії свідчить про те, що сторонам у ліцензійному договорі необов'язково погоджувати зазначені умови.

Окремі зауваження слід висловити й стосовно положень ч.2 ст.1110 Цивільного кодексу України, в якій зазначено, що ліцензіар має право відмовитись від ліцензійного договору у випадку, якщо ліцензіат порушить встановлений договором термін початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Також визначається, що сторони можуть відмовитись від ліцензійного договору у випадку порушення другою стороною інших умов договору [2].

Тобто, по суті, підставою для односторонньої відмови від ліцензійного договору може бути порушення контрагентом будь-якої умови договору. Таку позицію законодавця важко підтримати, оскільки договірні зобов'язання сторін ліцензійного договору постійно перебуватимуть під загрозою їх припинення внаслідок відмови однієї зі сторін, оскільки на-

віть незначне порушення зобов'язань другою стороною може слугувати підставою для цього. В. М. Крижна слушно зазначає, що наявність подібної норми не сприятиме стабільності відносин між сторонами ліцензійного договору [4, с.158]. Тому в Цивільному кодексі стосовно випадків односторонньої відмови від ліцензійного договору потрібно запозичити досвід регулювання цього питання для інших цивільно-правових договорів, де передбачено певні види порушень договірних зобов'язань однією зі сторін, які дають іншій стороні підставу відмовитися від договору.

Ще одним не чітко врегульованим моментом, є вимога щодо форми, в якій має укладатися ліцензійний договір. Єдиною вимогою щодо форми ліцензійного договору є вимога його укладення в простій письмовій формі.

На сьогоднішній день відсутня імперативна вимога щодо державної реєстрації ліцензійних договорів, що призводить до виникнення проблем в правозастосовній практиці. Так, існує некоректність в формулюваннях, вжитих в ст.1114 Цивільним кодексом України, яка не дає можливість зробити однозначний висновок щодо того, чи поширюється вимога про реєстрацію передбачена ч.2 ст.1114 Цивільного кодексу, на факт надання виключного права на використання об'єкта інтелектуальної власності за ліцензійним договором, чи ця вимога стосується лише фактів передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Враховуючи дану обставину, слід внести зміни до ст.1114 Цивільного кодексу України.

Стосовно низки об'єктів права інтелектуальної власності уповноваженими відомствами та творчими спілками можуть розроблятися типові ліцензійні договори, які передбачені ст.1111 Цивільного кодексу України. У зв'язку з тим, що такі типові договори є підзаконними законодавчими актами, але не є «іншим законом», згадка про необхідність урахування якого міститься в ст.1109 Цивільного кодексу України, виникає питання щодо обов'язковості дотримання їх вимог.

У цивілістичній літературі існує думка, що оскільки ліцензійний договір може містити умови, не передбачені типовим договором, то

мова має йтися не про «типові», а про примірні, або зразкові договори, які на відміну від типових, мають рекомендаційний для учасників цивільного обігу характер, слугуючи певним зразком для них [5, с.608]. Проте така думка видається досить спірною, оскільки можливість доповнювати положення типового договору не означає наявність права не дотримуватися його вимог. Враховуючи викладену тезу про значення однотипних різновидів ліцензійного договору в межах існування його як виду, вважаємо, що дотримання положень відповідного типового договору при укладенні ліцензійного договору певного виду є обов'язковим для сторін.

Слід також зазначити про існуючу непослідовність у деяких спеціальних законах – так, законодавець чітко й однозначно стоїть на позиції захисту саме права власності на результат творчої діяльності, а в інших визначає за авторами лише виключне право на результат, а не право власності. А в деяких під захист підпадає право власності на охоронний документ. У Цивільному кодексі за творцями визнається тільки право інтелектуальної власності на результати творчої діяльності. Така непослідовність не може позитивно впливати на укладення ліцензійних договорів та реалізацію правовідносин, що виникають з них.

Законодавство України, яке регулює відносини, що виникають з ліцензійних договорів, передбачає різноманітність наслідків за порушення умов зазначених договорів, а також видів, способів і форм захисту порушених прав. Однак і в даному аспекті не існує єдності – в одних законах зазначається, які саме права підлягають захисту, в інших – перераховуються загальні положення про право на захист, а деякі взагалі відсилають до чинного законодавства [4, с.156].

Деякими спеціальними законами визначено цивільно-правовий, адміністративний, кримінальний види захисту, однак не визначається, в яких випадках та за які порушення права інтелектуальної власності настає та чи інша відповідальність.

Проведений аналіз чинного законодавства, що регламентує основні аспекти такого механізму реалізації права інтелектуальної влас-

ності як ліцензійний договір, дозволяє зробити висновок, що воно має суперечливий та фрагментарний характер. На нашу думку, ліцензійні договори за своєю юридичною природою є однорідними, тому нагальною необхідністю є вироблення єдиного та узгодженого підходу щодо захисту прав та інтересів за даними договорами має здійснюватися однаково засобами.

Виходячи з вищезазначеного, необхідно уніфікувати норми, які стосуються порядку укладення, зміни чи припинення ліцензійних договорів та відносин, які з них виникають, механізмів захисту прав та інтересів сторін ліцензійного договору, з урахуванням зазначеного в них об'єкта інтелектуальної власності та привести їх у відповідність до положень Цивільного кодексу, що регулюють окреслені аспекти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Крижна В. І. Ліцензія та ліцензійні договори як правова форма розпорядження майновими авторськими правами [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: <http://ndiiv.org.ua/ua/tezy-dopovidey-na-naukovo-praktychnu-internet-konferentsiju-dohovirni-formy-realizatsiji-maynovykh/view-kryzhna-v-i-litsenzija-ta-litsenziyni-dohovory-jak-pravova-forma-rozporjadzhennja-maynovymy-avtors.html?action=print#ixzz3bwixmmnv>.

2. Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 6 лист. 2014 р.: (Офіц. текст). – К. : Паливода А.В., 2014. – 380 с. – (Кодекси України).

3. Кирилюк А. В. Ліцензійні договори на використання літературних творів за законодавством України / А. В. Кирилюк // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 42. – С. 58–65.

4. Крижна В. М. Правове регулювання ліцензійного договору за законодавством України / Крижна В. М. // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 4. – С.155–159.

5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / за відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – Т. I. – 832 с.

Цюпа Ю. О. Недоліки цивільного законодавства України в регулюванні ліцензійних договорів / Ю. О. Цюпа // Форум права. – 2015. – № 2. – С. 177–180 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_2_31.pdf

Виконано аналіз існуючих недоліків чинного цивільного законодавства України в сфері інтелектуальної власності, що регламентує порядок укладення, зміни та припинення ліцензійних договорів. Вказується на існування розбіжностей в правовому регулюванні ліцензійних договорів Цивільним кодексом та спеціальними законами та на необхідність уніфікувати дані норми.

Цюпа Ю.А. Недостатки гражданского законодательства Украины в регулировании лицензионных договоров

Выполнен анализ существующих недостатков действующего гражданского законодательства Украины в сфере интеллектуальной собственности, которое регламентирует порядок заключения, изменения и расторжения лицензионных договоров. Указывается на существование разногласий в правовом регулировании лицензионных договоров Гражданским кодексом и специальными законами и необходимость унифицировать эти нормы.

Tsiupa Y.O. Disadvantages Civil Legislation of Ukraine in the Regulation of Licensing Agreements

The publication is devoted to analysis of existing shortcomings of the current civil legislation of Ukraine, devoted to questions of the conclusion of the license agreement, the procedure for their amendment and termination. It was indicates the existence of differences in the legal regulation of license agreements the Civil Code and special laws, the need to unify those rules.