

closure of certain facts the specified sources contain can also be a condition of publication. The value of the newly formed information product can be confirmed by the special examination carried out by competent persons.

**Keywords:** personal data; privacy; information of limited access; knowledge; results of intellectual, creative activity; information source.

УДК 347.77.043

**А. Є. СМОРОДИНА**

## **ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЗА ЛІЦЕНЗІЙНИМ ДОГОВОРОМ ЗГІДНО З ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ**

*Досліджується питання про правове регулювання визначення обсягу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, які передаються за ліцензійним договором згідно з цивільним законодавством України. Визначається, які саме права передаються та їх обмеження, а також здійснюється співвідношення з умовами їх передачі за ліцензійним договором згідно з Цивільним кодексом України.*

**Ключові слова:** інтелектуальна власність, права на об'єкти права інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір.

**Смородина А.Е.** Определение объема прав на объекты интеллектуальной собственности, которые передаются по лицензионному договору согласно гражданскому законодательству Украины

*Исследуется вопрос правового регулирования определения объема прав на объекты интеллектуальной собственности, которые передаются*

по ліцензійному договору согласно гражданскому законодательству Украины. Определяется, какие именно права передаются и их ограничения, а также соотношение с условиями их передачи по лицензионному договору согласно Гражданскому кодексу Украины.

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, права на объекты права интеллектуальной собственности, распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности, право на использование объекта права интеллектуальной собственности, лицензионный договор.

**Smorodyna Alla. Determination of the Scope of Rights to the Objects of the Intellectual Property Rights that Are Granted under the License Agreement according to the Civil Laws of Ukraine**

*This scientific paper is devoted to analysis of the legal regulation of determining the scope of the rights to the intellectual property objects, which are granted under the license agreement in accordance with Ukrainian civil laws. It is determine, in particular, which rights are granted and their limitation as well as correspondence with the terms of their transfer under the license agreement under the Civil Code of Ukraine.*

**Keywords:** intellectual property, rights to the objects on the intellectual property rights, disposal of proprietary intellectual property rights, rights to use of the objects on the intellectual property rights, license agreement.

Передача майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, знань, досвіду та обмін інформацією між українськими та іноземними суб'єктами господарювання є сьогоденна реальність. На практиці, реалізація прав сторін по розпорядженню майновими правами інтелектуальної власності на об'єкти здійснюється через укладання відповідних ліцензійних договорів, тому важливим є питання визначення сторонами ліцензійного договору обсягу прав, що передаються, як істотних умов такого договору.

Питання, що досліджується в рамках цієї публікації, було предметом наукового дослідження представників різних галузей юридичної науки, зокрема, таких вчених, як Дмитришин В.С.,

Жилінська О.В., Крижна В.М., Луць В.В., Орлюк О.П., Підпригора О.О., Тверезенко О.О., Харитова О.В., Якубівський І.Є. та інші.

Так, Цивільний кодекс України<sup>1</sup>, у статті 421, визнає за суб'єктом права інтелектуальної власності особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності, які перелічені у статті 423, не можуть відчужуватись (передаватись). Майнові права інтелектуальної власності, які перелічені у статті 424, можуть відчужуватись та передаватись, тобто, саме своїми майновими правами суб'єкт права інтелектуальної власності може розпоряджатися на власний розсуд. Далі постає питання, якими саме майновими правами, оскільки у статті 424 Цивільного кодексу України їх перелічено чотири, при цьому два із чотирьох позначені як «виключні» права:

- 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Тобто, певні майнові права інтелектуальної власності визначені як «виключні», при цьому, право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що є базовим правом бо це право суб'єкта використовувати «свій» об'єкт самому, не назване «виключним». Оскільки правовласник має дві правомочності – здійснювати використання та дозволяти використання об'єкту права інтелектуальної власності<sup>2</sup>, можна зробити висновок, що в цьому контексті виключне право означає, що тільки суб'єкт цього права може дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності чи перешкоджати неправомірному використанню об'єкту права інтелектуальної власності, у тому числі, забороняти таке використання<sup>3</sup>.

Так, якщо об'єкт права інтелектуальної власності перебуває у спільній власності декількох осіб, кожна має право самостійно використовувати об'єкт, однак не має виключного права, тобто, без згоди інших співвласників, передати такий об'єкт третій особі.

Одночасно, у статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»<sup>4</sup>, яка містить перелік майнових прав авторів, право на використання твору також назване виключним, на відміну від положення статті 424 Цивільного кодексу України, про яке йде мова вище. Тим не менш, вбачається обґрунтованою позиція деяких вчених (Жилинкова О.В., Підпригора О.А.), які вважають, що такий поділ на виключні та невиключні майнові недоцільний<sup>5</sup>, та не має суттєвої різниці в контексті їх передачі за договором.

Як бачимо, перелічені майнові права (пункти 1-3) стосуються права на використання, тому необхідно визначити, в якому обсязі суб'єкт права інтелектуальної власності може розпоряджатися цим правом, передаючи або залишаючи його за собою – повністю або частково. Тобто, можна сказати, що обсяг визначається обмеженнями, які можуть бути встановлені законом або угодою сторін.

Так, стаття 1107 Цивільного кодексу України містить невичерпний перелік видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Одним з перелічених видів договорів є ліцензійний договір.

Ліцензійний договір, як впливає з пункту 1 статті 1109 Цивільного кодексу України, це договір, згідно якого одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкту права інтелектуальної власності (ліцензію). Це визначання містить в собі категорії, які необхідно дослідити, а саме, що є об'єктами права інтелектуальної власності згідно з цивільним законодавством України, як їх можна використовувати та, відповідно, які права по їх використанню можна передати за ліцензійним договором. В рамках даної статті буде більше детально проаналізовано саме питання визначення обсягу прав на використання, що передаються за ліцензійним договором.

Цивільне законодавство України не містить визначення поняття об'єкту права інтелектуальної власності, а лише надає невиключний перелік об'єктів права інтелектуальної власності у статті 420 Цивільного кодексу України. Можна сказати, що дана стаття містить перелік об'єктів, права на які можуть виступати як предмет ліцензійного договору. Цивільний кодекс України не містить визначення, що є предметом договору, відповідно, відсутнє визначення й предмету ліцензійного договору, однак, пункт 5 статті 1109 Цивільного кодексу України містить імперативну норму про те, що предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. З цього можна зробити висновок, що предметом ліцензійного договору є право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, однак з цього не можна зробити висновок, що інших обмежень по відношенню до предмету ліцензійного договору не містить законодавство України. Наприклад, хоча географічні зазначення, за визначенням статті 420 Цивільного кодексу України, належать до об'єктів права інтелектуальної власності, права на них не можуть бути передані.

Однак певні формулювання у Цивільному кодексі України щодо того, що передається або надається за ліцензійним договором, надані неточно. Як зазначається у пункті 1 статті 1109 Цивільного кодексу України, за ліцензійним договором надається дозвіл на використання, а у дужках доповнюється, «ліцензія». Далі, при дослівному читанні пункту 4 цієї ж статті, зазначено, що «за ліцензійним договором надається ... ліцензія...». Слід зазначити, що деякі науковці прямо визначають, що предмет ліцензійного договору є ліцензія, тобто дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності<sup>6</sup>. Можна припустити, що плутанина виникає через відсутність термінологічної єдності, оскільки по суті термін «ліцензія» використовується для позначення різних за правовою природою правовідносин. Якщо під ліцензією розуміти дослівно «дозвіл», тоді дійсно, правоволоділець, укладаючи ліцензійний договір, надає дозвіл, іншими словами, дозволяє ліцензіату використовувати належні

йому майнові права, а саме, право на використання. Таке пояснення можна вважати логічним і достатнім, щоб зрозуміти, чому при визначенні обсягу прав за ліцензійним договором вживається поняття виду ліцензій (виключна, одиначна, невиключна) як обмеження прав на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Тобто, можна сказати, що за ліцензійним договором здійснюється передача або, як іноді вказано у Цивільному кодексі України, надання певних майнових прав інтелектуальної власності, а саме, надання дозволу (ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Правоволоділець передає іншим особам не саму інтелектуальну власність, а право користування нею<sup>7</sup>.

Оскільки ліцензійний договір це один з видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, його, в свою чергу, можна визначити як такий, що спрямований на набуття, зміну або припинення майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності<sup>8</sup>. Тобто, ліцензійний договір можна визначити як домовленість правовласника об'єкта інтелектуальної власності з іншою особою, що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав на обов'язків щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на відповідний об'єкт, оформлена у письмовому вигляді<sup>9</sup>.

Тобто, якщо за ліцензійним договором передаються права на використання об'єкту, то є лише питання обсягу такого права. Хоча у законодавстві не використовується поняття «обсягу» прав для визначення сукупності прав на використання об'єкту та способів його використання, у правовій літературі цей термін, як на погляд автора, вдало використовується.

В цілому, за обсягом прав, що надаються, ліцензіар може видати обмежену або повну ліцензію<sup>10</sup>. Цивільний кодекс України не дає визначення повної ліцензії, а науковці характеризують її як крайній випадок виключної ліцензії, тобто, по якій здійснюється повне відступлення всіх прав<sup>11</sup>. Відповідно, перед сторонами ліцензійного договору постає питання узгодження саме меж такого «обмеження». Так, на обсяг прав впливають вид ліцензії та сфера використання

об'єкту права інтелектуальної власності (під сферою використання, згідно пункту 3 статті 1109, законодавець розуміє сукупність домовленостей щодо переліку прав, що передаються, способів використання об'єкту, визначення території та строку, на які надаються права), а також питання винагороди. Тобто, в цілому, це складає умови передачі прав, погодження яких залишається на розсуд сторін та змінюється в залежності від мети сторін договору.

У статті 1108 Цивільного кодексу України визначено три види обмежених ліцензій - виключна, невиключна та одиночна – які відрізняються між собою у тому, чи залишається у ліцензіара право використовувати об'єкт права інтелектуальної власності самому та передавати іншим особам, крім первинного ліцензіата. Доречно додати сюди і субліцензію.

Важливо зауважити, що вказаний перелік видів ліцензій невиключний та прямо дозволено укладати ліцензійні договори інших видів. Якщо вид ліцензії прямо не зазначений, вважається, що надана невиключна ліцензія, якщо зі змісту договору не впливає інше. В цьому контексті важливе значення має норма пункту 6 статті 1109, в якій встановлено, що ті права на використання та способи використання, які прямо не визначені у договорі, вважаються такими, що не передані ліцензіату.

Права та способи використання залежать від того, чи виданий на об'єкт права інтелектуальної власності охоронний документ. Для тих об'єктів, на які не передбачено видачу охоронного документу, сторони вільні визначати конкретні способи використання об'єкту керуючись переліком, встановленим у законі, при цьому слід мати на увазі, що такий перелік не є вичерпний. Для тих об'єктів, на які передбачено видачу охоронного документа, законодавство містить перелік прав, які впливають із охоронного документа, та перераховує способи використання об'єкту. Відповідно, за ліцензійним договором можна повністю або частково передати права на використання об'єкту права інтелектуальної власності всіма або певними способами. Оскільки законодавство не містить визначення що є спосіб використання, сторони можуть визначити способи ви-

користання на свій розсуд, наприклад, встановленням обмежень щодо способу використання об'єкту права інтелектуальної власності виключно у певній галузі промисловості. Інший приклад це встановлення сторонами обмежень у кількісних показниках (наприклад, ліміт щодо певного обсягу готової продукції)<sup>12</sup>.

Перераховані права на використання об'єкту та способи використання можуть також бути обмежені на строк та територією, на які надаються права. У разі відсутності в договорі умови про територію, за правилом пункту 7 статті 1109 Цивільного кодексу України, дія ліцензії поширюється на територію України. У разі відсутності в договорі умови про строк, за правилом пункту 3 статті 1110 Цивільного кодексу України, вважається укладеним 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.

Наступне – винагорода. Логічним здається встановлення розміру винагороди, серед іншого, в залежності від обсягу прав, що передаються за ліцензійним договором. Так, деякі науковці вважають, що за своєю природою ліцензійний договір є відплатним<sup>13</sup>, деякі визнають його платний характер, однак визнають за власником право надати дозвіл і на безоплатне використання<sup>14</sup>. В той же час, судовою практикою неодноразово підтверджувалось, що не заборонено надання безоплатного дозволу на використання об'єктів права інтелектуальної власності, тому визначення розміру винагороди або її відсутність (за певними виключеннями) залишається на розсуд сторін договору<sup>15</sup>.

Законодавство також містить вимогу щодо обов'язкових положень у ліцензійних договорах щодо певних об'єктів інтелектуальної власності, а саме, наявність умови про якість товарів і послуг та їх контроль при укладенні ліцензійного договору стосовно торговельної марки; встановлення максимального тиражу твору при визначенні фіксованої суми винагороди у ліцензійному договорі на видання або інше відтворення твору.



Результат проведеного дослідження демонструє, що детальному переліку прав та умовам їх передачі за ліцензійним договором необхідно приділити найбільшу увагу сторонам договору. Так, право на використання об'єкту права інтелектуальної власності передається в обсязі, який може бути обмежено: видом ліцензії, порядком та способом використання, територією та строком використання, та, певним чином, встановленням винагороди за використання об'єкту права інтелектуальної власності.

Відсутність чіткого визначення умов передачі прав за ліцензійним договором ускладнює правозастосування та потребує уточнення. Враховуючи норму статті 1109 Цивільного кодексу України, що права та способи використання, які прямо не визначені у договорі, вважаються непереданими ліцензіату, їх відсутність приводить до фактичної втрати комерційного мети такого ліцензійного договору для його сторін. Цивільний кодекс України та спеціальне законодавство з інтелектуальної власності містять широкий та не виключний перелік способів використання об'єктів права інтелектуальної власності, при цьому, одночасно, відсутні заборони чи обмеження щодо того, що певні права можуть чи не можуть бути передані в «обмеженому» обсязі.

1. *Цивільний кодекс України*: Закон України від 16.01.2003р. №435-IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/go/435-15> 2. *Венедиктова І. Захист охоронюваних законом інтересів при конкуренції прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності: Науково-практичний журнал. 2013. №1. С.37.* 3. *Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України*: у 2 т. / за ред. О.В. Дзери. Київ: Юрінком Інтер, 2006. Т.1. С.709. 4. *Про авторське право і суміжні права*: Закон України від 23.12.1993р. №3792-ХІІ. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12> 5. *Якубівський І. Проблеми правового регулювання майнових авторських прав в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності: науково-практичний журнал. 2011. . №5. С. 9.* 6. *Право інтелектуальної власності: Академічний курс: підруч. для студ. вищих навч.закладів / за ред. О.П. Орлюк. Київ: Видавництво Дім «Ін Юре», 2007. С. 568.* 7. *Дроб'язко В.С., Дроб'язко Р.В.*

Право інтелектуальної власності: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2004 . С. 18. **8.** *Право інтелектуальної власності: Академічний курс: підруч. для студ. вищих навч.закладів / за ред. О.П. Орлюк. С. 577.* **9.** *Коросташова І.М.* Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: питання класифікації // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: зб. наук. праць. Дніпропетровськ. 2008. Вип.4 (40). С. 22. **10.** *Право інтелектуальної власності: Академічний курс: підруч. для студ. вищих навч.закладів / за ред. О.П. Орлюк. С. 579.* **11.** *Кухарская О.Б., Подлипская А.А., Чиркин А.Н.* Оценка прав на объекты интеллектуальной собственности. Метод освобождения от роялти. Киев, Арт Економі, 2015. С. 22. **12.** *Право інтелектуальної власності: Академічний курс: підруч. для студ. вищих навч.закладів / за ред. О.П. Орлюк. С. 584.***13.** *Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / за ред. О.В. Дзери. – Київ: Юрінком Інтер, 2006. Т. 2. С. 811.* **14.** *Кирилюк А.В.* Ліцензійний договір на використання літературних творів за законодавством України // Актуальні проблеми держави і права. 2008. №42. С. 59. **15.** *Оглядовий лист Вищого господарського суду від 22.01.2007р. №01-8/24. URL: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v8\\_24600-07](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v8_24600-07)*

### ***Smorodyna Alla. Determination of the Scope of Rights to the Objects of the Intellectual Property Rights that Are Granted under the License Agreement according to the Civil Laws of Ukraine***

The purpose of this scientific paper is to analyse legal regulation of determining the scope of the rights to the intellectual property objects, which are granted under the license agreement in accordance with Ukrainian civil laws.

The research starts from determination of the rights of the intellectual property possess by the author (i.e. moral and proprietary rights) and it is reviewed which of them might be transferred to third party. At the same time, some of such rights are defined as “exclusive”; in particular, the right to allow exploiting the intellectual property object or prevent unlawful use of the intellectual property object, including the prohibition of such exploitation, when the right to use the intellectual property objects is not called an “exclusive” one.

According to the Civil Code of Ukraine, the right holder may transfer to third party his/her certain proprietary right – the right to use the intellectual property object. Thus, parties of the license agreement should clarify the terms for transferring such rights hereunder. Parties also have to determine the sphere of use of the intellectual property object that depends on whether title documents have been issued.

Article 420 of the Civil Code of Ukraine provides for its non-exclusive list of the object of the intellectual property right, namely, this Article contains a list of rights, which might serve as an subject of the license agreement. Further analysis of the Article 1109 of the Civil Code of Ukraine confirms the conclusion that the right to use the intellectual property object is a subject of the license agreement.

Given the fact that the license agreement is a deal, its parties have to agree the limitation over the scope of the rights to use the intellectual property object granted under the license agreement.

Analysis of the Articles 1108-1110 of the Civil Code of Ukraine shows that the following issues have to be agreed in the license agreement: the licence type (exclusive, non-exclusive and one-person), the sphere of use the intellectual property object, the territory and the term for which the rights are granted as well as the issue on remuneration. Each of the mentioned issues is reviewed in this paper.

The result of this research has shown that, while determining the scope of rights granted under the license agreement, the parties have to agree the bounds of the “limitation” over the transferred rights. These are the following: on the licence’s type (whether rights are limited to use by the licensor and/or licensee), the sphere, the territory and the term of use the intellectual property object that, in general, are composing the terms for transferring such rights under the license agreement.

**Keywords:** intellectual property, rights to the objects on the intellectual property rights, disposal of proprietary intellectual property rights, rights to use of the objects on the intellectual property rights, license agreement.