

УДК 347.4

Олена Жилінкова,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

УЯВНА ЛІЦЕНЗІЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ — ДОСВІД США ТА ПИТАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті проведено науково-практичний аналіз законодавства та практичного досвіду США із застосування уявних ліцензій щодо об'єктів права інтелектуальної власності, а також спроба з'ясування можливостей їх використання в юридичній практиці України. Досліджено основні судові прецеденти, в яких розкривається сутність уявної ліцензії; пропонується обґрунтування використання терміна «уявна ліцензія» у вітчизняному праві інтелектуальної власності.

Ключові слова: уявна ліцензія, право інтелектуальної власності, розпорядження правами інтелектуальної власності, патентне право, авторське право.

Договірне регулювання відносин між суб'єктами права інтелектуальної власності має багато особливостей. Глава 75 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) передбачає найбільш загальні правила здійснення такого регулювання, однак деталі договірного процесу в кожному конкретному випадку можуть бути різними. Це є логічним, адже, на відміну від нормативних приписів, договір є актом добровільної взаємодії рівноправних учасників цивільних правовідносин, які мають намір здійснити використання своїх благ та задовольнити відповідний фінансовий інтерес.

На практиці при укладанні договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності складно врахувати всі можливі наслідки впровадження у документ тих чи інших положень. З метою передбачити основні юридичні аспекти відносин, у які вступають сторони договору, правники відображують у документі певні вимоги законодавства та враховують напрацьовану практику. Однак деякі елементи волі сторін залишаються поза увагою, оскільки в момент укладання правочину вважаються неважливими або просто не враховуються. Це інколи призводить до виникнення «сірих зон» договірного регулювання суспільних відносин. Йдеться про положення договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, які

не є чітко відображеними у відповідному документі з тих чи інших підстав, однак є істотними для відносин, на регулювання яких спрямовано укладання договору. У випадку наявності невизначеності в тексті договору умов, які мають суттєве значення для відносин, врегульованих договором, суд може встановити ці умови та зобов'язати сторони до їх виконання.

Наведені «сірі зони» нерідко виникають саме у договорах щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, адже передбачити всі важливі умови експлуатації нематеріального об'єкта складно, та практика в цій сфері знаходиться на стадії формування. «Сірі зони» договірного регулювання можуть виникати як у випадках передання (відчуження) майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, так і стосовно надання дозволів на їх використання (надання ліцензій). В США найбільш розповсюдженим щодо таких об'єктів є застосування терміна «уявна ліцензія» (implied license), яка фактично містить дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності тим чи іншим способом, не передбаченим прямо у договорі між сторонами, але необхідним виходячи із змісту правочину.

Метою статті є проведення науково-практичного аналізу законодавства та практичного досвіду США із застосуван-

ня уявних ліцензій щодо об'єктів права інтелектуальної власності та спроба з'ясування можливостей їх використання в юридичній практиці України.

У роботі враховано та проаналізовано результати досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців, які присвятили свої праці питанням договірного регулювання суспільних відносин, права інтелектуальної власності та практичним і теоретичним аспектам застосування уявних ліцензій, зокрема: М. А. Айзенберг, М. І. Брагінський, В. В. Вітрянський, А. К. Йен, Н. Б. Коен, І. М. Кучеренко, Д. П. Ліу, Р. А. Майданик, В. П. Мозолін, Р. Т. Німмер, К. Д. Ровер, Е. М. Скрокер, П. Р. Теппер, Е. А. Фарнсворт, Л. Л. Фуллер та ін.

Як вказують у юридичній літературі науковці, уявні «застереження» у договорах застосовуються у низці різних практичних випадків, однак їх найбільш розповсюдженим застосуванням є торгівля товарами, правила щодо якої містяться в ст. 2 Уніфікованого комерційного кодексу США (Uniform Commercial Code), зокрема параграфи 2-314 та 2-315 [1]. Тобто Уніфікований комерційний кодекс не містить прямої вказівки про можливість застосування цього правила щодо відносин у сфері права інтелектуальної власності. Однак параграф 204 Рекомендацій Американського інституту юристів [2] (American Law Institute) (далі — Рекомендації), які широко застосовуються всіма правниками США на практиці, містить роз'яснення про можливість застосування судом правила щодо уявних умов договорів без прив'язування їх до певної сфери практики. Зокрема згідно з параграфом 204 Рекомендацій: якщо сторони, що вступили у переговори та прийняли рішення укласти договір, не досягли згоди щодо умови, яка є важливою (значною) для визначення їх прав та обов'язків, умова, що є доцільною у відповідних обставинах, встановлюється судом.

В українській мові відсутній аналог англійського терміна «implied», який зручно було б застосовувати в законодавстві та на практиці. В цілому значення цього слова можна перекласти як «такий, що мається на думці», що являє собою не слово, а цілу фразу та є складним до застосування як юридичний термін. Тому вбачається необхідним відразу за-

пропонувати варіант цього терміна для застосування в професійній українській мові. Зокрема вдалим убачається використання слова «уявний» щодо договору або «уявна ліцензія». Слово «уявний» певною мірою відображує сутність відносин між відповідними суб'єктами. «Уявність» договору або ліцензії відображує ту його особливість, що предмет договору фактично не висловлено, а він існує в уявленні певного суб'єкта або може бути уявлений, виходячи із сутності правовідносин. Стосовно таких договорів та ліцензій той чи інший юридичний факт (договірний або ліцензійний) не лише існує в уявленні, але логічно та послідовно впливає зі змісту правовідношення між сторонами, мається на думці при вступі сторонами у відповідне правовідношення, є законодавчим для цього правовідношення. Тому термін «уявний договір» здається досить зручним та є простим для розуміння, а також відображує сутність відносин між відповідними суб'єктами.

Уявні ліцензії щодо об'єктів права інтелектуальної власності беруть початок ще в XIX ст. в патентному праві США — справа «Bloomer v. Millinger» (1863). Згідно зі справою, запатентована машина сприяє фізичному володінню, та продаж її без окремого уповноваження не охоплює передання будь-якого інтересу (прав) щодо патенту [3]. Однак з метою забезпечення нормальної експлуатації машини дозвіл на використання запатентованого об'єкта права інтелектуальної власності в процесі такої експлуатації мається на думці, тобто існує уявна ліцензія [4]. Отже, уявні ліцензії тут співвідносяться із правилом про незалежність прав інтелектуальної власності на об'єкт від матеріального носія, в якому втілено об'єкт.

У літературі зазначається, що, на противагу «зовнішньо висловленим» умовам правочинів, їх уявні положення можуть мати місце у двох випадках:

- 1) коли суд встановлює, що з сутності висловленої волі сторін поряд із іншими обставинами у справі є очевидним, що певні додаткові умови малися на думці (уявлялися) як частина їх домовленості;
- 2) договірні умови можуть бути запроваджені судом згідно із законом, незалежно від намірів сторін [5].

Тобто уявні ліцензії поділяють на два

основні види: (а) уявні де-факто (ситуативні) та (б) передбачені в законі.

Щодо цього поділу в літературі зазначається, що хоча уявні де-факто ліцензії відрізняються від уявних ліцензій, передбачених у законі, вони є дуже взаємопов'язаними [6].

(а) Ситуативні уявні ліцензії, не визначені в законі (ті, що мають визначатися судом у кожному конкретному випадку).

Як пояснює П. Теппер, уявний договір створюється діями сторін. Він передбачається з фактів та умов, що «оточують» правочин. Поведінка диктує умови договору [7].

Як зазначається у справі «Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.» (1992) у більшості випадків застосування норм договірного права володілець прав на патент або торговельну марку свідомо надає виражену ліцензію, а ліцензія слугує захистом для користувача цих об'єктів згідно наданого дозволу. Однак в деяких випадках весь зміст правовідносин між власником патенту або володільцем прав на торговельну марку та особою, яка обвинувачується у порушенні прав на ці об'єкти, утворюють уявну ліцензію [8].

(б) Уявні ліцензії, встановлені в законі.

Уявні ліцензії в праві інтелектуальної власності засновані на загальних принципах договірного права. Основою у розумінні значимості та специфіки уявних ліцензій є звернення до однієї з основоположних засад договірного права США, яка полягає у наявності узгодженості волі (consideration). Уявні умови договору за своєю сутністю є виключенням з цього правила, оскільки узгодженість волі або є непрямою, або взагалі відсутня щодо настання тих чи інших юридичних наслідків. Саме тому необхідно погодитись із думкою Л. Л. Фулер та М. А. Айзенберг, які зазначають, що уявний-у-законі договір — це не договір як такий [9].

У теорії американського права розрізняють низку доктрин узгодженості волі, зокрема обіцянка за дію, обіцянка за обіцянку, узгодженість має бути встановлена у домовленості тощо [10]. Деякі з наведених доктрин можуть відображувати узгодженість волі у більш або менш невизначеному вигляді. Однак

всі ці доктрини передбачають висловлену тим чи іншим способом волю сторони, спрямовану на настання юридичних наслідків. Інакше договору просто не існує. Саме тому уявна домовленість, яка є, за принципом, невисловленою, тобто не має зовнішнього вираження, а лише мається на думці, фактично дійсно може називатися договором лише умовно, оскільки стадію укладання такого договору було пропущено, однак у результаті його об'єктивного існування та встановлення судом сторони є пов'язаними юридичними правами та обов'язками.

На відміну від позитивного права, звичного для нас, такий підхід до регулювання суспільних відносин (який іронічно можна назвати договірно-судовим), враховує особливості цих відносин у кожному конкретному випадку та є, на наш погляд, до невизначеного гнучким. За словами П. Теппер, звичаєве договірне право в цілому — це право, створене суддями для вирішення спорів, що виникають із договірних відносин [11].

Підставою існування такого «гнучкого» підходу до визначення наявності зобов'язання є застосування у судовій практиці США одного з двох доктринальних підходів — об'єктивної теорії, що існує поряд із суб'єктивною теорією. За словами В. П. Мозоліна та Е. А. Фарнсворта, прихильники суб'єктивної теорії виходили з дійсного суб'єктивного наміру сторін. Дійсне погодження обох сторін на укладання правочину було необхідним, без цього не могло бути договору. В свою чергу, прихильники об'єктивної теорії дивилися на зовнішній об'єктивний прояв намірів сторін, що виявлявся у їхніх діях. Основою об'єктивної теорії була думка, що усвідомленої згоди сторони на укладання договору не потребується. Якщо її дії, що оцінюються з позицій розумності, виражають намір погодитись на укладання договору, то істинні, але не виражені зовні думки, не мали жодного значення [12].

Виникнення та підтримка судами США об'єктивної теорії на практиці істотно вплинули на значимість цивільних правовідносин щодо об'єктів права інтелектуальної власності. При прийнятті рішень щодо наявності уявних ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності суди враховують дійсні інтереси сторін укла-

дених правочинів, а також сприяють ефективному здійсненню прав щодо таких об'єктів.

Зокрема у справі «McCooy v. Mitsuboshi Cutlery, Inc.», власник патенту та позивач у справі, компанія McCooy, замовила виробництво ножів, згідно із запатентованою концепцією, компанії Mitsuboshi, у кількості 150 тис. штук. Однак коли виробник ножів — компанія Mitsuboshi — запропонувала прийняти створені за договором підряду ножі компанії A.T.D. Marketing, Inc., остання відмовилась приймати результат виконаних робіт та, відповідно, сплачувати кошти. Після кількох повторних звернень компанії-виробника до підрядника з вимогою прийняти ножі та попередженням про намір продати ножі іншим особам — компанія A.T.D. Marketing, Inc. відмовлялася виконати ці вимоги. В результаті ігнорування вказаних звернень компанія-виробник реалізувала певну частину ножів іншим суб'єктам. Компанія-підрядник та власник патенту подала позов до суду з вимогою про припинення порушення прав інтелектуальної власності на патент, адже вважала, що продаж ножів, які є втіленням запатентованого винаходу, є порушенням прав інтелектуальної власності на патент.

Суд першої інстанції виніс рішення на користь позивача, захищаючи таким чином права інтелектуальної власності в першу чергу. Однак при перегляді справи у порядку апеляції суд дійшов висновку про наявність уявної ліцензії, виходячи з наступного. Суд взяв до уваги факт наявності довготривалих ділових стосунків між сторонами спору, належного виконання відповідачем умов договору підряду та вироблення ножів у кількості, передбаченій договором, а також — факт порушення умов договору позивачем у справі щодо здійснення платежу за виконані роботи. Таким чином суд вирішив справу на користь відповідача, зазначаючи, що немає підстави для володільця прав інтелектуальної власності ухилитися від застосування звичайного в договірному праві засобу перепродажу у випадку неправомірної відмови платити. Щодо цього зазначається, що володільці прав інтелектуальної власності можуть вступати у будь-які договірні відносини, однак їх права інтелектуальної власності не надають їм

свободи уникнути наслідків порушення договірних зобов'язань [13].

Тобто уявна ліцензія виникла в даному випадку в результаті настання необхідності здійснити продаж вироблених відповідачем товарів, які були носіями запатентованої концепції. Така необхідність була спричинена неправомірними діями володільця прав інтелектуальної власності, зокрема порушенням умов договору підряду.

Наявність у США можливості існування уявних ліцензій фактично пов'язана із бажанням юристів захистити користувачів від свавілля та монополізації прав інтелектуальної власності правоволодільцями. Тобто сам факт наявності у відповідної особи прав інтелектуальної власності не повинен перешкоджати нормальній експлуатації об'єкта в економічному обороті. Також у разі відсутності прямого уповноваження користувача на здійснення певних дій стосовно матеріального носія, в якому втілено об'єкт, такий користувач повинен мати можливість здійснювати ті права, які йому було надано за договором. Убачається, що в ідеалі уявні ліцензії не повинні виражати жодних «занадто вільних» прав користувачів, а мають лише забезпечувати захист від неправомірних претензій правоволодільців щодо додаткових виплат за договорами або неможливості використання об'єкта. Загальний принцип необхідності чіткого згадування у тексті договору тих прав, які надаються користувачеві інтелектуального продукту, дотримується і у випадку існування уявних ліцензій. Цей принцип відображено у ч. 6 ст. 1109 ЦК України: права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату. Це правило обумовлене наміром вітчизняного законодавця забезпечити інтереси правоволодільців, зокрема авторів, винахідників та інших первісних суб'єктів права інтелектуальної власності. Так, у зв'язку з відсутністю традицій дотримання прав інтелектуальної власності в нашій країні, вказана норма була покликана зосередити увагу учасників договірних відносин на тому, що кожна з правомочностей щодо використання відповідних нематеріальних об'єктів, є

окремим оборотоздатним об'єктом цивільного права; що лише праволоділець може визначати, якими саме способами користувач може використовувати інтелектуальний продукт.

У США відсутнє ставлення до праволоділця як до «слабкої» сторони договору. На першому місці в американській практиці завжди стоїть економічний інтерес, до того ж, не певної конкретної особи, а суспільний економічний інтерес як такий, тобто швидкість комерційного обороту. Це простежується, зокрема, у справі «Effects Associates v. Cohen» (1990). Позивач у справі, компанія Effects Associates (далі — Effects), створила на замовлення відповідача, компанії Cohen, епізоди аудіовізуального твору, без укладання письмового ліцензійного договору або договору про відчуження авторських прав, а також без усного обговорення питань належності авторських прав на твір. Епізоди не сподобались замовникові, та Cohen виплатив позивачеві лише половину обумовленої суми винагороди, однак включивши епізоди до іншого телевізійного продукту та передавши його для розповсюдження. В позові Effects посилався на те, що, оскільки письмового ліцензійного договору на використання епізодів укладено не було, дозвіл на їх використання також не був наданий відповідачеві. Дійсно, параграф 204 Закону США «Про авторське право» 1976 р. [14] передбачає вимогу чіткого зазначення у письмовій формі тих авторських прав на використання творів, які надаються за договором. Суд дуже критично оцінив аргументи відповідача про відсутність необхідності дотримання цієї вимоги закону лише з тієї підстави, що в кіноіндустрії є розповсюдженою практикою ігнорувати письмову форму правочинів. У цій частині компанія Cohen не знайшла підтримки суду. Однак суд дійшов висновку про наявність у справі уявної ліцензії на використання епізодів, виходячи із сутності відносин між сторонами. Важливу роль у даній справі відіграв різновид уявної ліцензії — суд встановив наявність саме невиключної ліцензії на використання твору, посилаючись на справу «Oddo v. Reis» (1984). Вбачається, що невиключний характер

уявної ліцензії дозволяє встановити баланс між інтересами праволоділця та користувача об'єкта права інтелектуальної власності.

Незважаючи на можливість такого результату розгляду судом справ про наявність або відсутність уявної ліцензії, остання все ж таки має розглядатися як вимушена міра регулювання відносин між сторонами договору, а не як повсякденна практика. Так, науковці А. Йен та Дж. Ліу відмовляються підтримувати Cohen у тому, що він намагається уникнути нормальної дії параграфа 204 Закону США «Про авторське право» шляхом перетворення уявних правочинів у правило замість виключення [15].

Тим не менш, спостерігаючи за діями суду та аргументами юристів, можна дійти висновку, що уявна ліцензія як така сприяє попередженню «застою» прав інтелектуальної власності в руках праволоділця, прискоренню оборотів у відносинах, що виникають з приводу інтелектуального продукту. Визнання уявних ліцензій як засобу реалізації суб'єктивних цивільних прав щодо інтелектуального продукту не перешкоджатиме, за умов правильного їх впровадження судами, дотриманню інтересів праволоділців.

Цікавою є позиція науковця з Ізраїлю О. Ф. Афорі, який пропонує вивести розуміння уявних ліцензій за межі договірного права та розглядати їх як різновид обмеження суб'єктивних майнових прав інтелектуальної власності [16]. Вбачається, що за умов такого підходу до шляхів запровадження уявних ліцензій на практиці є шанс застосування цього механізму реалізації прав в Україні.

У цілому можна сказати, що в Україні та США існують кардинально різні правові традиції щодо здійснення прав інтелектуальної власності. Однак з урахуванням руху вітчизняної практики до розвитку ринкових відносин, необхідно припускати можливість зміни ставлення до ролі кожної із сторін договору щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, збільшення різноманітності у договірних, а також будь-яких інших механізмах, що застосовуються в реальному житті.

ПРИМІТКИ

1. Farnsworth A.E., Young W.F., Sanger C., Cohen N.B., Brooks R.W. Contracts: Cases and Materials. 7th ed. Foundation Press. — New York, 2008. — P. 433.
2. Restatement (Second) of Contracts § 204 (1981).
3. Raymond T. Nimmer Licensing of intellectual property and other information Assets. Second edition. LexisNexis, 2004. — P. 351.
4. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/68/340/>.
5. Claude D. Rohwer, Anthony M. Skrocki Contracts in a nutshell. Seventh edition. West Publishing Co, 2010. — P. 238.
6. Lon L. Fuller, Melvin Aron Eisenberg Basic contract law. Seventh edition. American casebook series. Westgroup. St. Paul, Minn., 2001. — P. 512.
7. Pamela R. Tepper The law of contracts and the Uniform Commercial Code. Lawyers Publishing, 1995. — P. 112.
8. Nimmer, Raymond T. Licensing of intellectual property and other information Assets. Second edition. LexisNexis, 2004. — P. 350.
9. Lon L. Fuller, Melvin Aron Eisenberg Basic contract law. Seventh edition. American casebook series. Westgroup. St. Paul, Minn., 2001. — P. 512.
10. Stewart Macaulay, Jean Braucher, John Kidwell, William Whitford. Contracts: Law in action. Third edition. Volume 1. The introductory course. LexisNexis, 2010. — P. 294—304.
11. Pamela R. Tepper The law of contracts and the Uniform Commercial Code. Lawyers Publishing, 1995. — P. 3.
12. Мозолин В. П. Договорное право в США и СССР. История и общие концепции / В. П. Мозолин, Е. А. Фарнсворт. — М. : Наука, 1988. — С. 70—71.
13. McCoy v Mitsuboshi Cutlery, Inc., 67 F.3d 917, 922-923, 36 U.S.P.Q.2d (UNA).
14. An Act for the general revision of the Copyright Law, title 17 of the United States Code, and for other purposes. Pub. L. 94-553 (Oct. 19, 1976).
15. Alfred C. Yen, Joseph P. Liu Copyright Law. Essential cases and materials. Second Edition. West. Thomson Reuters. 2011. — P. 163—165.
16. Afori Orit Fischman Implied license: an emerging new standard in Copyright Law // SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. Law Journal. 2009. Vol. 25.

Жилинкова Елена. Подразумеваемая лицензия как форма реализации прав интеллектуальной собственности — опыт США и вопрос возможности применения в Украине.

В статье проведен научно-практический анализ законодательства и практического опыта США по применению подразумеваемых лицензий относительно объектов права интеллектуальной собственности, а также попытка выяснения возможностей их использования в юридической практике Украины. Исследованы основные судебные прецеденты, в которых раскрывается сущность подразумеваемой лицензии; предлагается обоснование использования термина «мнимая лицензия» в отечественном праве интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: подразумеваемая лицензия, право интеллектуальной собственности, распоряжение правами интеллектуальной собственности, патентное право, авторское право.

Zhylinkova Olena. Implied license as a form of intellectual property rights realization — the U.S. experience and the possibility of application in Ukraine.

In the article the is represented a theoretical and practical analysis of the legislation and practical experience in the application of U.S. implied licenses for intellectual property rights, and attempt to determine the possibility of their usage in legal practice in Ukraine. The is analyzed the basic case law, which reveals the essence of implied license, the justification for the use of the term «implied license» in the domestic law of intellectual property is offered.

Key words: implied license, intellectual property, realization of intellectual property rights, patent law, copyright law.