

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  
Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 1). С. 246-252.

УДК 347.77(477)

**ПРО ДЕЯКІ НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ  
НА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

*Дмитришин В. С.*

*«Інститут інтелектуальної власності  
Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, м. Київ, Україна*

Розглянуто та проаналізовано деякі нетипові види угод щодо надання прав на використання об'єктів інтелектуальної власності, дозволів в формі незаперечення, мовчазної згоди та надання в процесі кваліфікаційної експертизи письмової згоди на реєстрацію торговельної марки. Розвиток ринкових відносин вимагає забезпечення можливості допуску на ринок знаків, які є схожими з раніше зареєстрованими і відносно яких є згода правовласника. Відповідно, необхідно забезпечити внесення змін до чинного законодавства України.

**Ключові слова:** ліцензія, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійний договір, конклюдентні дії, листи-згоди.

**Постановка проблеми.** В практиці розпорядження майновими правами на об'єкт інтелектуальної власності, поряд з класичними договорами про надання права на використання таких об'єктів (ліцензійними договорами), досить часто виникають ситуації, коли застосовуються нестандартні форми надання таких ліцензій. Правова природа таких дозволів є дискусійною та не достатньо дослідженою юридичною наукою. Метою цієї статті є подальша теоретична розробка договірних форм розпорядження майновими авторськими правами, аналіз декількох видів нетрадиційних договірних конструкцій ліцензійних угод щодо об'єктів інтелектуальної власності та надання рекомендацій щодо внесення змін до чинного законодавства України.

**Вклад основного матеріалу.** Наразі вже ні для кого не буде новиною той факт, що технічна та наукова творчість, результатом якої досить часто стає створення об'єктів права інтелектуальної власності, не є самоціллю для творців таких об'єктів. І яким би цікавим та захопливим не був сам процес творення та наукового пошуку, все-таки результат, отриманий у підсумку, є не тільки здобутком нового знання, а й цілком реальним та досить часто цінним економічним об'єктом. І коли усі муки творчості вже позаду, коли успішно пройдені вже усі непрості державні процедури отримання прав інтелектуальної власності на об'єкти промислової власності, постає цілком резонне, але часто досить непросте питання: «Як в правовому сенсі безпечно та в економічному сенсі вигідно розпорядитись цим об'єктом?».

Не поглиблюючись у економічні аспекти цього захопливого процесу (нехай власника прав інтелектуальної власності та особу, яка їх придбаває розсудять закони ринкової економіки), звернемося до правових засад розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Чинним законодавством передбачається цілий комплекс

нормативно-правового регулювання таких суспільних відносин. Це, звичайно, насамперед Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) [1], стаття 1107 якого надає невиключний перелік договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Це ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності (що саме по собі є дискусійним), ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та «інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності».

В класичному варіанті, який, власне, і відображений в ЦК України, особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може надати іншій особі ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності, тобто письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Відповідно, ліцензійний договір – це угода, за якою одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності на умовах, визначених за взаємною згодою сторін.

Пункт 8 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [2] закріплює за власником свідоцтва право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Зазначається лише, що є певне «але». А саме: ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва, і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Така договірна цивілістична конструкція розпоряджання правами на об'єкти інтелектуальної власності є виправданою та підтвердила свою ефективність як з наукової, так і з практичної точки зору. Проте життя є багатомірним та варіантним, і тому не завжди відносини, що виникають стосовно таких об'єктів, однозначно можуть бути урегульовані існуючим нормативним регулюванням. Про деякі такі випадки (звичайно, далеко не усі) ми поговоримо нижче.

В сучасній практиці використання на ринку об'єктів інтелектуальної власності трапляються випадки, коли, згідно державних реєстрів прав на об'єкти інтелектуальної власності, права на об'єкт належать одній особі, будь-яких дозволів на використання прав цією особою не надавалось (що є фактом, навіть враховуючи необов'язковість державної реєстрації ліцензійних договорів), а об'єкти використовуються зовсім іншою особою. На перший погляд, це є порушенням права інтелектуальної власності – а саме фундаментального виключного права власника – права на використання об'єкту. Проте власник прав жодним чином не реагує на таке порушення, не реалізовує іншого свого виключного права – забороняти іншим особам використовувати без його згоди такий об'єкт, та не створює будь-яких правових чи організаційних перешкод такому використанню. Природним чином виглядає припущення, що таке «незаперечення» є мовчазною формою згоди та дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, тобто, за своєю сутністю, – ліцензією.

В минулому деякими напрямками цивілістики надання ліцензії розглядалось в якості відмови праволодільця від його права забороняти саме ліцензіату використовувати даний об'єкт інтелектуальної власності, зберігаючи цю заборону для усіх інших суб'єктів. В сучасних доктринах і в судовій практиці надання виключної або невиключної ліцензії означає надання ліцензіату позитивного права на використання такого об'єкта. Насправді вирішення цього питання визначає певні практичні наслідки. Якщо розглядати ліцензію як відмову від права заборони, то сутність цього зобов'язання буде полягати в бездіяльності. Якщо ж розглядати ліцензію як передачу ліцензіаром позитивного права, то з його боку буде недостатньо утримуватись від якихось дій, спрямованих на запобігання використанню ліцензіатом цього об'єкта, на ліцензіара покладається також обов'язок зробити усе можливе для забезпечення ліцензіату можливості такого використання. Тільки позитивне право використання обумовлює зобов'язання ліцензіара та можливу його відповідальність за недоліки наданої ліцензії.

В римському праві згода на укладення договору могла затверджуватись або *expressis verbis* (словесний вираз згоди сторін), або конклюдентними діями. Згода виражалась конклюдентними діями тоді, коли сторони будь-яким чином чи будь-яким знаком виказували свою загальну думку. Були відомі випадки досягнення згоди «*puti*», тобто якимось матеріальним знаком, і навіть «*tacite*», тобто мовчанням. Згода виражена «*tacite*», була правомочна як тоді, коли хто-небудь з контрагентів висказував свою думку, а інший – ні, так і тоді, коли один з них, без збитку для себе, виражав свою дійсну волю, а інший відповідав мовчанням [3]. В сучасному цивільному праві, під конклюдентними діями (лат. *concludo* – роблю висновок) розуміють дії особи, що виявляють її волю встановити правовідношення, але не у формі усного чи письмового волевиявлення, а своєю поведінкою, щодо якої можна зробити певний висновок про конкретний намір [4].

У випадку з наданням конклюдентної згоди правовласника на використання іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, особа, яка використовує об'єкт, таким використанням виражає свою дійсну волю на таке користування правами, а правовласник відповідає мовчанням. Наразі виникає ситуація, коли мовчазна відповідь – це також позитивна відповідь, виражена в пасивному неперешкоджанні використанню іншою особою прав на об'єкт інтелектуальної власності.

Зрозуміло, що з формально юридичної точки зору, де-юре, такий договір є нікчемним. Цивільним кодексом встановлено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності є одним з видів договорів щодо розпоряджання такими майновими правами (п.1 ч.1 ст.1107 ЦК), ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності є «письмове повноваження» (ч.1 ст. 1108 ЦК), а у разі недодержання письмової форми договору такий договір є нікчемним (ч.2 ст. 1107 ЦК). Проте, враховуючи положення законодавства, згідно яких право інтелектуальної власності є приватним правом, власник майнових прав може володіти, користуватись та розпоряджатись ними на власний розсуд [5], а справи про порушення прав порушуються провадженням лише за позовом правовласника (або за його заявою до компетентних адміністративних державних органів), можна констатувати, що де-факто така мовчазна згода є ліцензією на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Ще одним випадком «нетрадиційних» договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності можна вважати надсилання так званих «листів-згоди»

на реєстрацію торговельної марки. Такі листи мають місце, коли особа подає на реєстрацію в якості знака для товарів та послуг позначення, яке є для споріднених товарів та/чи послуг схожим до ступеню змішування з позначенням, яке має більш ранній пріоритет, а особа, яка володіє правами на такий більш ранній знак, надсилає до закладу експертизи «лист-згоду» на таку реєстрацію.

Така згода може мати місце, коли між особами немає спору щодо можливості використання ними обома таких знаків. Частіше за все це буває між пов'язаними особами, які працюють на ринку одних і тих же товарів та/чи послуг узгоджено або сторони досягли домовленостей щодо розподілу ринку, і такі домовленості є не безоплатними. І з формально-юридичної точки зору такий лист, який по суті свій є дозволом, також не викликає заперечень, враховуючи, що ліцензія згідно законодавства – це письмовий дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Загалом, на нормативному рівні питання врахування в процесі кваліфікаційної експертизи листів-згоди прямо не регламентоване. Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [6] лише опосередковано кажуть, що в процесі експертизи заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг (пункт 4), Установа може запропонувати Заявнику надати лист-згоду власника зареєстрованого або раніше заявленого на реєстрацію знака щодо реєстрації знака, відносно якого проводиться експертиза (підпункт 4.5.2.).

Проте є аргументи, які викликають певні заперечення проти такої угоди та позитивного врахування листа-згоди експертизою. Це пов'язано вже не з правами власників об'єктів інтелектуальної власності, а власне з інтересами споживачів товарів та/чи послуг, що вводяться в обіг під цими знаками.

Стаття 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) [7] встановлює, що знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Власне, в цьому сенсі як основна функція і ознака знака виступає ознака дистинктивності, тобто розрізняльної здатності знака, властивості, що дає змогу відрізнити одного учасника комерційної діяльності від іншого, незалежно від того, які товари чи послуги вони реалізують чи пропонують на ринку [8].

Частина друга статті 6 Закону визначає, що не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. А частина третя цієї ж статті каже, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Практика проведення кваліфікаційної експертизи позначень в процесі їх державної реєстрації в якості знаків для товарів та послуг користується саме цими базовими та принциповими положеннями законодавства, та відмовляє в реєстрації позначенням, які подані пізніше та можуть вводити в оману споживачів щодо товару та/чи послуги або особи відносно раніше поданих позначень. Хоча думки стосовно обґрунтованості такого підходу є різні. Деякі фахівці вважають, що, оскільки володілець торговельної марки має право видати будь-якій особі ліцензію на використання свого знака (в тому числі, і знака, який відрізняється від зареєстрованого окремими елементами – а це і є схожі до ступеню змішування знаки), а лист-згода є своєрідною формою такої ліцензії, необхідно вважати, що

по загальному правилу Відомство зобов'язане зареєструвати торговельну марку, відносно якої отримано лист-згода [9].

Погоджуючись з загальним підходом щодо ліцензії як письмового дозволу, на нашу думку, важко погодитись з твердженням, що особа має право надавати дозвіл на використання знаку, схожого до ступеню змішування зі знаком, який належить такій особі. Частина восьма статті 16 Закону встановлює, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знаку на підставі ліцензійного договору. Частина четверта статті 5 Закону регламентує, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знаку та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображенням знаку та переліком товарів і послуг. Частина п'ята статті 1109 ЦК України каже, що не можуть бути предметом ліцензійного договору права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення ліцензійного договору не були чинними. Відповідно, правласник може надати ліцензію лише та саме на той знак та для тих класів, які зазначені в свідоцтві. Знак, схожий до ступеню змішування, є ап'рїорі іншим знаком, на який прав у такої особи немає, і на який надавати ліцензію така особа – права не має.

Виникає також досить суттєве питання, пов'язане з терміном чинності наданих прав. Як впливає з природи ліцензійного договору та регламентується статтею 1110 ЦК України, термін дії ліцензійного договору не може перевищувати термін дії виключних майнових прав на зареєстрований об'єкт інтелектуальної власності. Крім того, як законом обумовлені, так і можуть бути зафіксовані в самому ліцензійному договорі випадки дострокового розірвання договору. Що ж стосується листа-згоди, то можливість його відкликання чи, тим більш, встановлення терміну чинності викладеного в ньому дозволу є досить сумнівною, так як впливає з самої природи згоди. Дозвіл за своєю суттю є обмеженим в терміні вольовим актом, а одного разу надана згода має необмежений в часі характер. При «згоді», по-суті, правласник раніше зареєстрованого знака висловлює відмову від подальших претензій особі, яка буде використовувати знак, схожий з його знаком до ступеню змішування. А така відмова є закінченим, безповоротним вольовим актом.

Проте практика деяких європейських країн йде саме шляхом врахування таких листів-згод. Так, патентне відомство Великобританії (в якій лист-згода власника старшого знака є безумовною підставою для реєстрації молодшого знака) вважає, що положення про введення в оману не може використовуватись для відмови в реєстрації через схожість знака з раніше зареєстрованим. Такі питання регулюються виключно відносними підставами для відмови. Тому не існує будь-яких обставин, при яких торговельній марці може бути відмовлено за абсолютними підставами внаслідок протиріччя з яким-небудь раніше зареєстрованим знаком [10]. Російські фахівці також вважають, що на етапі реєстрації знака, коли ще немає ринкового використання знаку, та, відповідно, про введення в оману споживачів мови бути не може, у випадку, коли власник старшого знака дає згоду на реєстрацію, необхідно йти шляхом його безумовної реєстрації [11].

*Висновки.* Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що позиція вітчизняного закладу експертизи заявок на об'єкти промислової власності, яка полягає в «неврахуванні» в процесі кваліфікаційної експертизи позначень «листів-згоди», в рамках чинного законодавства України є правовою. Проте розвиток ринкових відносин вимагає забезпе-

чення можливості допуску на ринок знаків, які є схожими з раніше зареєстрованими і відносно яких є згода правовласника. Відповідно, необхідно забезпечити внесення змін до чинного законодавства України, якими передбачити, що: 1. Згода власника більш старої реєстрації може бути підставою для реєстрації більш пізнього знака, за умови, що така реєстрація не може спричинити введення в оману споживачів; 2. Лист-згода не може застосовуватись у випадках, коли більш ранній знак визнаний у встановленому порядку добре відомим в Україні; 3. Лист-згода не може бути відкликана правовласником.

**Список літератури:**

1. Цивільний Кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
2. Закон України від 15 грудня 1993 року N 3689-ХІІ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
3. Іво Пухан, Мирьяна Поленак-Акимовская // Римское право // М. 2003. 222 с.
4. [http://search.ligazakon.ua/l\\_doc2.nsf/link1/TS000412.html](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TS000412.html)
5. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар [За загальною редакцією Я.М.Шевченко]. – К. : ІнЮре, 2004. – 599 с.
6. Наказ Держпатенту України N 116 від 28.07.95, «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» (зареєстрований Міністерством юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812).
7. Закон України від 15 грудня 1993 року N 3689-ХІІ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
8. Енциклопедія інтелектуальної власності // група авторів під керівництвом ПП. Крайнева // Старт-98, К.2012. 160 с.
9. Е.П. Гаврилов // Що зміниться в статті 1483 ЦК РФ? // «Патенты и лицензии» № 11. – 2012. – С. 10 – 15.
10. А.Д. Корчагин, С.А. Горленко // Товарний знак: підстави для відмови в реєстрації // «Патенты и лицензии» № 8. – 2004. – С. 3 – 8.
11. Н.Ю.Сергеева // Чи призводить лист-згода до помилки споживачів? // «Патенты и лицензии» № 5. – 2013. – С. 14 – 20.

**Дмитришин В. С. О некоторых нетрадиционных формах предоставления разрешений на использование объектов права интеллектуальной собственности / В. С. Дмитришин // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2013. – Т. 26 (65). – № 2-1. – Ч. 1. – С. 246-252.**

Рассмотрены и проанализированы некоторые нетипичные виды соглашений о предоставлении прав на использование объектов интеллектуальной собственности, разрешений в форме невозражения, молчаливого согласия и предоставления в ходе квалификационной экспертизы письменного согласия на регистрацию торговой марки. Развитие рыночных отношений требует обеспечения возможности допуска на рынок знаков, которые являются похожими с зарегистрированными и относительно которых есть согласие правообладателя. Соответственно, необходимо обеспечить внесение изменений в действующее законодательство Украины.

**Ключевые слова:** лицензия, распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности, лицензионный договор, конклюдентные действия, письма-согласия.

**ABOUT SOME NON-TRADITIONAL FORMS OF PERMITS  
FOR THE USE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

*Dmitrishin V. S.*

*Intellectual Property Institute of the National University «Odessa Law Academy» in Kyiv, Kyiv, Ukraine*

The author considers and analyzes some unusual types of agreements providing rights to use intellectual property of permits in the form of unforbidding, acquiescence and provision in the qualifying examination prior written consent of the registered trademark.

The legislation provides a range of legal regulation of social relations in the field of transfer of intellectual property. Since the Civil Code of Ukraine provides for agreements for disposal of such proprietary rights. This

license to use the intellectual property rights, licensing agreement, the agreement to establish the order and use of intellectual property rights, the contract of assignment of exclusive intellectual property rights and «other treaties concerning disposition of intellectual property rights».

License Agreement – an agreement under which one party (the licensor) grants another party (licensee) permission to use intellectual property rights under the conditions specified by mutual consent. This contract design is justified and confirmed its effectiveness as a scientific and practical point of view. However, in practice, there are also non-standard forms of disposition of rights.

In practice, use IP market, there are cases when the rights to belong to one person, any permissions to edit that person was not given, and objects used completely different person. At first glance, this is a violation of intellectual property rights, however, the right holder does not respond to such violations are not realizing their right to prohibit the use without the consent of an object. It is possible to assume that a «no objection» is a silent form of permission for the use of intellectual property rights, that is, in its essence – license. Inaction holder may be viewed as providing conclusive written consent of the other person for the use of intellectual property rights. The author analyzes these cases and concludes on the nature of silent permission to use rights.

Also, the case of «non-traditional» contracts on disposition of intellectual property rights, we can assume sending so-called «letters of agreement» to register the trademark. These messages occur when a person submits for registration as a trademark and service tag, which is related to products similar to the trademark of the symbol, which has earlier priority, and the person who owns the rights to an earlier mark, sending to the examination «letter of consent» for such registration. At the regulatory level accounting questions in the examination process letters of consent is not explicitly regulated. However, there are arguments that cause certain objections to such authorization and positive consideration of the consent letter for examination. This is due not to the rights of holders of intellectual property, and in fact the interests of consumers of goods and / or services that are introduced by these signs. While some scientists believe these letters consent form license agreement, the author disagrees, argues its position and makes suggestions for improving legislation.

**Key words:** license, disposition of intellectual property rights, licensing agreement, conclusive action, the letter of consent.

#### **Spisok literaturi:**

1. Tsivilniy Kodeks Ukraini. Zakon Ukraini vid 16 sichnya 2003 roku N 435-IV.
2. Zakon Ukraini vid 15 grudnya 1993 roku N 3689-XII «Pro ohoronu prav na znaki dlya tovariv i poslug».
3. Ivo Puhan, Miryana Polenak-Akimovskaya // Rimskoe pravo // M. 2003. stor. 222.
4. [http://search.ligazakon.ua/l\\_doc2.nsf/link1/TS000412.html](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TS000412.html)
5. Tsivilniy kodeks Ukraini. Naukovo-praktichniy komentar // Za zagalnoyu redaktsieyu Ya.M.Shevchenko // Inyure, K. 2004. stor. 599.
6. Nakaz Derzhpatentu Ukraini N 116 vid 28.07.95, «Pro zatverdzhennya Pravil skladannya i podannya zayavki na vidachu svidotstva Ukraini na znak dlya tovariv i poslug» (zareestrovaniy Ministerstvom yustitsiyi Ukraini 2 serpnya 1995 r. za N 276/812).
7. Zakon Ukraini vid 15 grudnya 1993 roku N 3689-XII «Pro ohoronu prav na znaki dlya tovariv i poslug».
8. Entsiklopediya Intelektualnoyi vlasnosti // grupa avtoriv pid kerivnitstvom PP. Krayneva // Start-98, K.2012. stor. 160.
9. E.P.Gavrilov // Scho zminitsya v statti 1483 TsK RF? // «Patenty i litsenzii» № 11 2012. str. 10 – 15.
10. A.D.Korchagin, S.A.Gorlenko // Tovarniy znak: pidstavi dlya vidmovi v reestratsiyi // «Patenty i litsenzii» № 8 2004. str. 3 – 8.
11. N.Yu.Sergeeva // Chi prizvodit list-zgoda do pomilki spozhivachiv? // «Patenty i litsenzii» № 5 2013. str. 14 – 20.