

## ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ АВТОРСЬКИМИ ПРАВАМИ НА КОМП'ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ В ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРАХ

### PECULIARITIES OF COPYRIGHT DISPOSAL ON COMPUTER PROGRAMS IN LICENSE AGREEMENTS

Поливач Є.Ю., аспірант кафедри підприємницького  
та корпоративного права

*Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана*

Стаття присвячена висвітленню питання захисту авторських прав на комп'ютерні програми шляхом ліцензування програмного забезпечення, яке дозволяє користувачам отримувати технічну підтримку з боку розробника програмного продукту, удосконалити програмне забезпечення.

Основним документом, що визначає права та обов'язки користувача програмного забезпечення, є ліцензійна угода.

Згідно з частиною 2 статті 54 Конституції України, громадянам гарантується захист інтелектуальної власності [1].

З моменту створення комп'ютерної програми її автору належать майнові права. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі: ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності; ліцензійного договору; договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Відповідні правовідносини виникають із факту видачі ліцензії, який набуває характеру одностороннього правочину.

Також ліцензія видається і на підставі ліцензійного договору, який породжує у сторін відповідні права та обов'язки, що регулюються статтями 1108 та 1109 Цивільного кодексу України [2].

Передача авторського майнового права на комп'ютерну програму здійснюється на підставі авторського договору, порядок укладення та істотні умови якого визначено статтями 31-34 Закону «Про авторське право і суміжні права».

У Цивільному кодексі України та інших спеціалізованих нормативних актах не встановлені правила щодо укладення ліцензійного договору. Тому цей договір укладається відповідно до загальних правил укладення цивільних договорів – глава 53 ЦК України (далі ЦК). Тобто ліцензійний договір може укладатися вільно шляхом досягнення взаємних домовленостей через усні переговори, з використанням електронних засобів.

На практиці ліцензійні договори зустрічаються досить часто під час використання таких програм, як: Microsoft Word, Liga Zakon, Windows, «Українська бухгалтерська система УБС», «Укрсклад».

Відповідно до ст. 1109 ЦК України дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності разом із конкретними правами передається автором (ліцензіаром) за ліцензійним договором іншій особі (ліцензіату) [3].

**Ключові слова:** авторський договір, ліцензія, ліцензійний договір, розпорядження авторськими правами, комп'ютерна програма.

The article is devoted to the issue of copyright protection for computer programs through software licensing, which allows users to receive technical support from the software developer, to improve the software.

The main document that defines the rights and obligations of the user of the software is the license agreement.

According to Part 2 of Article 54 of the Constitution of Ukraine, citizens are guaranteed the protection of intellectual property [1].

From the moment the computer program is created, the author owns the property rights. Disposal of intellectual property rights is carried out on the basis of: license to use the object of intellectual property rights; license agreement; agreement on the creation by order and use of the object of intellectual property rights; agreement on the transfer of exclusive intellectual property rights.

Relevant legal relations arise from the fact of issuing a license, which becomes a unilateral transaction.

The license is also issued on the basis of a license agreement, which gives rise to the relevant rights and obligations of the parties, which are governed by Articles 1108 and 1109 of the Civil Code of Ukraine [2].

The transfer of copyright to a computer program is carried out on the basis of a copyright agreement, the procedure for concluding and the essential conditions of which are determined by Articles 31-34 of the Law "On Copyright and Related Rights".

The Civil Code of Ukraine and other specialized regulations do not establish rules for concluding a license agreement. Therefore, this agreement is concluded in accordance with the general rules for concluding civil contracts - Chapter 53 of the Civil Code of Ukraine (hereinafter the Civil Code). That is, the license agreement can be concluded freely by reaching mutual agreements through oral negotiations, using electronic means and so on.

In practice, license agreements are quite common when using such programs as: Microsoft Word, Liga Zakon, Windows, "Ukrainian accounting system UBS", "Ukrsklad".

According to Article 1109 of the Civil Code of Ukraine, permission to use the object of intellectual property rights together with specific rights is transferred by the author (licensor) under a license agreement to another person (Licensee) [3].

**Key words:** copyright agreement, license, license agreement, copyright disposal, computer program.

У літературі деякі автори називають ліцензійний договір видом авторського договору, оскільки вони схожі, але на практиці зустрічаються змішані договори, зокрема ліцензійний авторський договір на використання комп'ютерної програми [4].

У ліцензіата (сторони, яка отримує ліцензію на використання певного об'єкта) виникає обов'язок використовувати цей об'єкт відповідно до погоджених у договорі умов та виду ліцензії на користування об'єктом, якому кореспондує право ліцензіара вимагати дотримання відповідних умов користування. Ліцензіат має право вимагати забезпечення нормального використання погодженого об'єкта з кореспондуючим йому обов'язком ліцензіара тощо [5, с. 386].

У частині 3 ст. 1109 ЦК України йдеться про те, що у ліцензійному договорі визначаються розмір, порядок

і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності. Тому ліцензійний договір є відплатним, але така характеристика не виключає можливості його сторін домовитися про безвідплатне використання об'єкта.

Ліцензійний договір завжди носить строковий характер. Строк є договірною умовою (ст. 1110 ЦК України). Оскільки за ліцензійним договором передаються майнові права інтелектуальної власності, які мають часові межі чинності, встановлені законом (для майнових авторських прав чи визначені патентами, свідоцтвами), то у будь-якому разі строк договору не може перевищувати граничних строків чинності цих прав.

Сторонами ліцензійного договору є ліцензіар та ліцензіат.

Ліцензіар – це особа, яка надає дозвіл (ліцензію) на використання об'єкта інтелектуального права. Тому ліцен-

зіар – це фізична або юридична особа, яким належать виключні права дозволяти використання відповідного об'єкта. Такою особою не завжди є автор об'єкта. Окрім автора, ліцензіарами можуть бути: правонаступники, роботодавець, якщо йому належать майнові права, інші особи, які на законних підставах набули виключних прав на розпорядження відповідним об'єктом [3].

Такі права можуть належати кільком особам спільно. У такому разі слід урахувати правила ст. 428 ЦК України. Права інтелектуальної власності, які належить кільком особам спільно, можуть здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору такі права здійснюються спільно. Тобто у разі укладення ліцензійного договору та видачі ліцензії на використання об'єкта, права на який належать спільно кільком особам, усі вони повинні виявити спільну волю щодо укладення договору та видачі ліцензії на його підставі. Відповідно, у такому разі сторона ліцензіара буде представлена множинністю осіб, які є однією стороною договору [6].

Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату [2].

Ліцензіар має право укласти декілька договорів щодо одного і того ж об'єкта інтелектуального права на різних умовах.

Згідно з ч. 2 ст. 1113 ЦК України, перехід виключного майнового права інтелектуальної власності до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання раніше укладеного ліцензійного договору [3].

Ліцензіар як сторона ліцензійної угоди повинен відповідати правовим вимогам щодо суб'єктного складу договору. [5, с. 397].

Ліцензіат – фізична чи юридична особа, яка на підставі договору отримує дозвіл на використання об'єкта інтелектуально права у визначених межах та на певний строк. Ця сторона договору може бути представлена як однією, так і більшою кількістю осіб. Ліцензіат має відповідати загальним правовим вимогам щодо суб'єктного складу договору [5, с. 387].

Сторони можуть діяти як особисто, так і через патентного повіреного.

Статтею 1111 ЦК України передбачено типовий ліцензійний договір. Відповідно до ст. 630 кодексу – типові умови договору – визначено: договором може бути встановлено, що його окремі умови визначаються відповідно до типових умов договорів певного виду, оприлюднених у встановленому порядку [3].

Затверджені у встановленому порядку типові договори мають силу підзаконного нормативного акту.

У ч. 2 ст. 1111 ЦК України зазначено, що ліцензійний договір може містити умови, не передбачені типовим ліцензійним договором, що повністю узгоджується з принципом свободи договору. Але умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно із становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом.

Слід зауважити, що об'єкти інтелектуально права, які передаються на підставі ліцензійного договору, становлять його об'єкт. Предметом же ліцензійного договору є дії сторін, спрямовані на встановлення, зміну чи припинення їх прав та обов'язків. Саме цього і досягають сторони за попередньою згодою та домовленістю.

У ч. 3 ст. 1109 ЦК України визначені умови, що мають бути погоджені сторонами у ліцензійному договорі. Отже, у ліцензійному договорі визначаються: вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк,

на які надаються права тощо), розмір, порядок та строки виплати плати за використання об'єкта. Сторони вправі включити будь-які інші умови на власний розсуд за взаємною домовленістю [3].

Оскільки на підставі ліцензійного договору може бути видано ліцензію, то саме у ній окреслюється галузь використання об'єкта, способи його використання, строк та інші умови.

Відповідно до ст. 1110 ЦК України ліцензійний договір укладається на строк, встановлений за домовленістю сторін. Навіть у тому разі, якщо сторони не зазначили у договорі конкретний строк його чинності, граничним строком буде період не пізніше спливу чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт інтелектуальної власності.

У ч. 3 ст. 1110 ЦК України встановлено: у разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він 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. Тобто якщо строк чинності виключного майнового права закінчується, наприклад, через десять років, а у договорі строк його чинності не встановлений, то договір буде вважатися укладеним на п'ять років [3].

Згідно з ч. 1 ст. 1110 ЦК України ліцензійний договір, що містить умову про строк його дії, який перевищує строк чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, вважається укладеним на строк, що дорівнює строкові дії відповідного майнового права [5, с. 391].

Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання комп'ютерної програми. Причому причини, з яких сталося таке порушення, не мають правового значення [2].

Відмова від договору має наслідком скасування відповідної ліцензії та припинення використання об'єкта інтелектуальної власності.

Опираючись на принцип свободи договору, сторони вправі урегулювати ці питання шляхом попереднього інформування сторін договору.

Відповідно до ч. 5 ст. 1109 ЦК України об'єктом 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 та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання погодженого об'єкта, дія ліцензії розповсюджується на територію України.

Ліцензійний договір може укладатися як безоплатно, так і за винагороду.

У п. 5.3 постанови Пленуму ВГС України від 17 жовтня 2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» визначена така умова: якщо ліцензійним договором передбачено платне використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензіарові не може бути відмовлено у вимозі про стягнення плати з мотивів невикористання ліцензіатом відповідного об'єкта (якщо договір є чинним) [6].

Розглянемо права та обов'язки сторін ліцензійного договору.

З факту укладення у письмовій формі ліцензійного договору у його сторін виникають взаємні права та обов'язки.

Основними обов'язками ліцензіара є: передати ліцензіату об'єкт інтелектуального права, включаючи передання всієї необхідної інформації та технічної документації,

що забезпечує його використання відповідно до погоджених умов, забезпечити ліцензіату безперешкодне використання цього об'єкта в обумовлених межах, не розголошувати змісту предмета ліцензії, не передавати об'єкт інтелектуального права третім особам, якщо інше не передбачено договором тощо.

Цим обов'язкам кореспондують відповідні права ліцензіата.

Ліцензіат має право вимагати передання об'єкта інтелектуального права разом з усім пакетом документів, що забезпечує його використання на погоджених умовах, на використання об'єкта інтелектуального права в межах, обумовлених ліцензійним договором, вимагати від ліцензіара забезпечення належних умов використання об'єкта інтелектуального права.

Ліцензіат у свою чергу зобов'язаний: сплачувати винагороду за використання об'єкта інтелектуального права, якщо така встановлена умовами договору, використовувати об'єкт інтелектуального права у межах наданої ліцензії.

У ч. 4 ст. 1108 ЦК України йдеться про можливість видачі субліцензії.

На підставі ліцензійного договору видається ліцензія, а його умовами визначається її вид.

У ч. 4 ст. 426 ЦК України теж зазначено, що умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором. Тому важливо встановити співвідношення ліцензії та ліцензійного договору.

Відповідно до ст. 1107 ЦК України ліцензія закріплена як самостійна правова підстава розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Про ліцензію, порядок її видачі, види ліцензії згадується у ст. 1108 ЦК України де зазначено, що ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Тобто ліцензійний договір є одним із способів оформлення видачі ліцензії.

Видача ліцензії як односторонній правочин, як і видача ліцензії на підставі ліцензійного договору, породжують у ліцензіата відповідні права та обов'язки щодо використання погодженого об'єкта. Тобто йдеться про два самостійні способи розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: ліцензію та ліцензійний договір [3].

У ч. 3 ст. 426 ЦК України закріплене загальне правило, відповідно до якого використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти таке використання, крім випадків правомірного використання без дозволу, встановлених ЦК України та актами спеціального законодавства [3].

Відповідно до ч. 1 ст. 1108 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта у певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). У цій нормі сторони відносин із видачі ліцензії позначені тими ж термінами, що і сторони ліцензійного договору у ст. 1109 ЦК України.

Тому видати ліцензію може як первинний суб'єкт інтелектуального права – автор, так і його спадкоємці, яким належать у межах строків їх чинності майнові права інтелектуальної власності, інші правонаступники, до яких майнові права перейшли на законних підставах, роботодавці щодо службових творів, за умови, що майнові права на об'єкт належать їм.

На стороні ліцензіара може бути і множинність осіб, які спільно здійснюють належні їм права, якщо інше не встановлено договором між ними.

У разі видачі ліцензії на використання об'єкта, права на який належать спільно кільком особам, усі вони повинні виявити загальне волевиявлення щодо видачі ліцензії.

Частиною третьою ст. 1108 ЦК України визначені види ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Законодавчий перелік видів ліцензій, що наведений у ст. 1108 ЦК України, не є вичерпним. Ліцензіар може видати будь-яку іншу ліцензію, що не суперечить закону. На практиці використовуються повні, перехресні, зворотні, відкриті ліцензії, субліцензії [5, с. 403].

З ч. 1 ст. 1108 ЦК України вбачається, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності – це письмове повноваження (дозвіл), яке видає особа, яка має виключне майнове право інтелектуальної власності, іншій особі на використання об'єкта інтелектуальної власності в певній обмеженій сфері.

Підставою використання прав інтелектуальної власності на об'єкти авторських прав є авторський договір. Це передбачено ч. 1 ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору, за винятком випадків, передбачених статтями 21–25 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (випадки вільного використання твору без згоди автора).

Договори про передачу прав на використання творів укладаються в письмовій формі (ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Норма такого ж змісту міститься і у ч. 2 ст. 1107 ЦК України, відповідно до якої договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладається в письмовій формі.

Ліцензійний договір може бути викладено у формі одного електронного документу або у формі певного файлу в цифровій формі, який ліцензіат повинен узгодити шляхом вчинення певних дій.

Визначення та умови окремих вільних публічних ліцензій наводяться на сайтах розробників цих ліцензій, у статтях, зокрема у Загальній публічній ліцензії на вільне програмне забезпечення, яка створена в США Річардом Столменом [7].

Автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором.

Згідно зі ст. 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права» майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

Усі майнові права на використання твору, які передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як передані суб'єктом авторського права, вважаються такими, що не передані, і зберігаються за ним [3].

Об'єктами авторського права є твори, зокрема комп'ютерні програми. Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори. Така охорона поширюється на комп'ютерні програми незалежно від способу чи форми їх вираження [3].

Відповідно до ст. 1108 ЦК України особа (ліцензіар), яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній відокремленій сфері.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одниничною, невиключною [2].

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і обмежує можливість використання ліцензіаром комп'ютерної програми у сфері, що звужує коло використання цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і унеможливорює видачу 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 у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим фізичним чи юридичним особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері [8].

Незаконне зберігання комп'ютерної програми в пам'яті комп'ютера (її автентичної копії) є порушенням

майнового авторського права. Ця правова позиція підтверджується у Постанові Пленуму Верховного Суду України № 5 від 04.06.2010 року [9].

Авторське право на комп'ютерну програму засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір [4].

Автор твору протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє право у відповідних державних реєстрах у порядку, встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір». Виходячи з викладеного, державна реєстрація авторського права на комп'ютерну програму є правом суб'єкта авторського права, а не його обов'язком.

#### ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України : станом на 1 верес.2016 р. / *Верховна Рада України*. Харків : Право, 2016. 82 с.
2. Цивільний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*, 2003, № 40-44, 356 с.
3. Закон України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993р. // *Відомості Верховної Ради України* (ВВР), 1994, № 13, 64 с.
4. Особливості договору про передачу прав на використання комп'ютерної програми. веб-сайт. URL: <https://www.ukrlegist.com/dogovir-peredacha-prav-kr> (дата звернення : 01.07.2021).
5. ІТ право / за ред. Яворської О.С. Львів: Видавництво «Левада», 2017. – 470 с.
6. Постанова Пленуму ВГС України від 17 жовтня 2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text> (дата звернення : 01.07.2021).
7. General Public License веб-сайт. URL : [https://uk.wikipedia.org/wiki/GNU\\_General\\_Public\\_License](https://uk.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) (дата звернення : 01.07.2021).
8. Державна фіскальна служба України «Про платіж за використання комп'ютерної програми». веб-сайт. URL : <http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-212506.html>. (дата звернення : 01.07.2021).
9. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 04.06.2010 року «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав». Веб-сайт. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10#Text>. (дата звернення : 01.07.2021).