

О.В. Жилінкова
к.ю.н., доцент кафедри
цивільно-правових дисциплін
юридичного факультету
Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗГІДНО З ОБ'ЄКТИВНОЮ ТА СУБ'ЄКТИВНОЮ ДОГОВІРНИМИ ТЕОРІЯМИ В ЄВРОПІ ТА США

Анотація: у статті проведено аналіз об'єктивної та суб'єктивної договірних теорій в ракурсі реалізації прав інтелектуальної власності шляхом укладання правочинів у США та деяких країнах Європи (Франція, Україна).

Ключові слова: договір, порівняльне право, уявна ліцензія, право інтелектуальної власності, розпорядження правами інтелектуальної власності.

Аннотация: в статье проведен анализ объективной и субъективной договорных теорий в ракурсе реализации прав интеллектуальной собственности путем заключения сделок в США и некоторых странах Европы (Франция, Украина).

Ключевые слова: договор, сравнительное право, подразумеваемая лицензия, право интеллектуальной собственности, распоряжения правами интеллектуальной собственности.

Summary: This paper analyzes the objective and subjective contractual theories in the light of the realization of intellectual property rights by entering into transactions in the U.S. and some European countries (France, Ukraine).

Keywords: contract, comparative law, implied license, intellectual property, realization of intellectual property rights.

Протягом останніх десятиріч договірне право зазнало чималих трансформацій. Договірний процес ускладнився залученням великих комерційних компаній, урізноманітнися об'єктами, в тому числі – нематеріальними. Особливо ці зміни відчуються в договірному регулюванні відносин щодо об'єктів права інтелектуальної власності. За рахунок особливостей не речових об'єктів, зокрема їх здатності до одночасного використання різними особами та на різних територіях, виникає потреба дослідження світових тенденцій у розумінні сутності укладеного між сторонами договору як правочину.

В юридичній літературі вже протягом сторіч жваво обговорюється питання щодо того, що саме має вирішальне значення для договірних відносин – воля чи волевиявлення сторін [1, с. 168-169]. Як зазначав І.О.

Покровський, для давнього права такої проблеми не існувало – притаманний йому формалізм виключав можливість самого питання про внутрішню, дійсну волю. Однак за словами науковця, принцип волі знайшов відображення в усіх нових законодавствах, зважаючи на те, що лише погоджена та справжня воля сторін може слугувати підставою для виникнення прав та обов'язків, що передбачені договором [2, с. 245-249]. За словами М.І. Брагінського та В.В. Вітрянського, основу правочинів становить воля. Саме вона створює правочин, та саме тому правочин вважається вольовим актом [1, с. 169].

В юридичній науці західних країн концепція волі та волевиявлення в договірній практиці носить різні назви [3, с. 1-24], та найбільш розповсюдженим на даний момент можна назвати визначення цих концепцій як «суб'єктивну» та «об'єктивну» договірні теорії (відповідно).

Метою статті є проведення аналізу об'єктивної та суб'єктивної договірних теорій в ракурсі реалізації прав інтелектуальної власності шляхом укладання правочинів у США та деяких країнах Європи (Франція, Україна).

При написанні статті досліджено та враховано роботи теоретиків, присвячені питанням договірного права та права інтелектуальної власності, зокрема: М.І. Брагінський, В. Барнс, В.В. Вітрянський, Р. Грасвелл, В.П. Мозолін, Р.Т. Німмер, Дж.М. Перійо, Й.О. Покровський, А.І. Фарнсфорт, та ін..

З'ясування наявності та відображення в праві певної країни ознак суб'єктивної чи об'єктивної договірної теорії має практичне значення. Залежно від того, яка з наведених теорій представлена у законодавстві держави, може залежати визнання правочину укладеним, а також – юридичні наслідки реалізації прав та обов'язків за правочином. Зокрема, у випадку укладання договору за участі сторін із України та США, суб'єкти договірних відносин мають усвідомлювати та враховувати особливості розуміння юристами відповідної країни особливостей волевиявлення та змісту правовідношення, а головне – подальшого тлумачення договору судом у

випадку виникнення конфлікту.

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 виражався у їх 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 укладення договору, то істинні, але не виражені ззовні думки, не мали жодного значення [4, с. 70-71].

Вважається, що відображення у законодавстві та на практиці положень об'єктивної теорії є притаманним більшості країн світу незалежно від того, яка правова система має місце у державі [5, с. 1]. З цього правила в літературі називають певні виключення, зокрема, щодо законодавства Франції, зазначаючи на важливість цього виключення, адже багато країн Європи адаптували положення французького цивільного кодексу [5, с. 3]. Безумовно, це стосується й України. На думку дослідників об'єктивної теорії, вона є абсолютно домінуючою в США. Часом американські юристи робили спроби застосування суб'єктивної теорії на практиці, що Дж.М. Перійо, назвав «легким фліртом» із цією теорією, що відбувався у 19 сторіччі [6, с. 428].

В цілому, питання впливу договірних теорій на практику викликає багато застережень. Зокрема за словами Дж.М. Перійо, не існує єдиної суб'єктивної або об'єктивної теорії. Скоріш, є низка різних зручних точок зору, з яких можна розглядати формування та тлумачення договору. Правова система може бачити лише намір сторони, що використала слова чи інші знаки, або лише на розуміння сторони, якій зазначені слова чи знаки було адресовано. Кожна з цих точок зору є абсолютно суб'єктивною, змінюється лише предмет розгляду [6, 429]. Схожого висновку дійшов В. Барнс: той факт, що французьке договірне право має суб'єктивістське філософське коріння в той час, як англо-американське договірне право (поряд із більшістю решти країн)

є більш прагматично об'єктивним у своїй філософії, виявляється таким, що не має істотних перешкод для взаємодії зазначених двох правових систем, чи то відбувається рух у напрямку глобалізації права, чи ні [5, с. 38].

Питання щодо того, яка з теорій має прояв у законодавстві та на практиці, може впливати на такі два основних аспекти правовідносин:

1. Наявність або відсутність правочину як такого (факт укладення договору).
2. Тлумачення змісту укладеного правочину та його юридичні наслідки.

Для права інтелектуальної власності питання волевиявлення є особливо актуальним виходячи з особливості об'єкта – його нематеріальної сутності. Можна розглянути наступні особливості договірних відносин у сфері використання об'єктів права інтелектуальної власності.

1) З одного боку, об'єкт права інтелектуальної власності може бути використаний безмежною кількістю осіб та будь-якими способами, обумовленими його природою. Наприклад, торговельна марка може використовуватись шляхом нанесення її на товари, розміщення на інтернет-сайті, у рекламі тощо. Один правоволоділець може надати ліцензії на використання цього об'єкта різним особам, встановивши при цьому межі кожного використання з метою забезпечення інтересів кожного із користувачів. Так, при укладанні договору комерційної концесії, правоволоділець може надати невиключні ліцензії на використання торговельної марки (разом із іншими елементами предмету такого договору) на території Черкаської області в Україні одній компанії, та на території Харківської області – іншій компанії. За таких умов необхідно чітко вказати в договорі саме ті способи, якими кожна з компаній може використовувати об'єкт. Відсутність конкретного зазначення у договорі правомочностей із використання торговельної марки може призвести до порушення інтересів певних суб'єктів договірних відносин. Саме на уникнення таких ситуацій і спрямовано існування норми стосовно ліцензійних договорів, зафіксованої

зокрема у ч. 6 ст. 1109 та 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.

Аналогічна норма існує зокрема стосовно передання (відчуження) майнових авторських прав (абз. 2 ч. 1 ст. 31 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»). На практиці, однак, зазначені норми законодавства нерідко ігноруються, та в загальних виразах в договорах зазначається про передання, наприклад, «всіх» прав інтелектуальної власності, які належать праволодільцеві. Так юристи наголошують у тексті правочину на тому, що відчуження прав відбувається у повному обсязі, без застережень. Подібні положення зустрічаються у договорах між великими компаніями (наприклад, кіностудіями) та «рядовими» працівниками, творчий вклад яких інколи важко виокремити та чітко визначити у договорах. В будь-якому разі законодавець гарантує можливість забезпечення прав таких осіб, встановивши пряму необхідність вказівки у договорі конкретних правомочностей із використання об'єктів. Неврахування цього припису законодавства має наслідком цілком визначені юридичні наслідки – факт відсутності дозволу на використання будь-яким не зазначеним у договорі способом (або не відчуження відповідних прав). В даному випадку на перше місце виходить особлива вимога до волевиявлення (спеціальна норма), та навіть якщо сторони мали на думці дійсно передання прав (або надання дозволу) без обмежень – з аналізу наведеної норми закону вбачається, що суд має ігнорувати внутрішню волю учасників договірних відносин.

Безумовно, можна уникнути такої ситуації шляхом копіювання до тексту договору усіх передбачених у законодавстві способів використання об'єкта права інтелектуальної власності, як це часто відбувається на практиці.

Однак в цій, та інших суспільних відносинах щодо об'єктів права інтелектуальної власності, питання виникає в іншому. Чи потрібно при укладанні договорів сторонам дотримуватись тієї «досконалої визначеності», якої вимагає законодавець, чи на перший план має виходити сутність

договірних правовідносин та внутрішня воля учасників договору. Зокрема, досліджуючи наведений приклад із договором між кіностудією та «рядовим» працівником, або будь-якою особою, яка бере участь у створенні аудіовізуального твору, важливо враховувати два аспекти: 1) велику кількість осіб, які задіяні у створенні єдиного кінцевого об'єкта, 2) необхідність зосередження всіх майнових прав інтелектуальної власності у юридичної особи, яка потім буде здійснювати розпорядження правами (інакше використання об'єкта буде мати складнощі). Договори із учасниками знімального процесу зазвичай є однаковими для всіх та мають за мету уникнення будь-яких претензій в майбутньому. Тому цілком логічно зазначення в договорі на «усі» майнові права, що передаються компанії від працівників, і тут перелічення всіх майнових прав фактично має формальний характер. Дійсна воля сторін спрямована на передання всіх прав, і перелічувати їх немає необхідності. До того ж, ця воля є цілком конкретно висловленою в тексті договору.

М.І. Брагінський та В.В. Вітрянський посилаються на презумпцію співпадіння волі сторін договору та відповідного волевиявлення та зазначають, що правочин буде визнано недійсним лише за умови якщо сторонам вдасться довести, що воля або була відсутньою, або була порочною, або їй не відповідало те, як її було виражено [1, с. 170]. Вимога законодавця про обов'язкове зазначення в договорах щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності всіх майнових прав покликана сприяти усвідомленому розпорядженню такими правами, чіткому розумінню правоволодільца тих юридичних наслідків, які можуть настати у разі передання прав іншій особі, або надання ліцензії на використання об'єкта. Надто розповсюдженою є ситуація, коли правоволоділець передає «всі» права інтелектуальної власності на об'єкт, ставить свій підпис під документом, а потім шкодує про те, що не усвідомлював на момент укладання правочину всіх юридичних можливостей із розпорядження своїми правами. В таких ситуаціях можна посилатися на зазначену норму Закону, а також – на

відсутність реальної волі сторони договору на настання відповідних наслідків. Якщо суд застосовує концепцію волі (суб'єктивна теорія), то такі аргументи можуть допомогти виграти справу. Однак, якщо суд застосовує концепцію волевиявлення (об'єктивна теорія), то правоволодільцеві доведеться навести вагомі докази недійсності правочину, адже мова договору свідчить про вираження свідомої волі правоволодільця.

Безумовно, наявність у законі спеціальних норм щодо ліцензійних договорів та договорів щодо передання майнових авторських прав, передбачає врахування особливостей об'єкта і з точки зору позитивного права тягне за собою необхідність однозначного тлумачення умов договорів відповідно до норми законодавства. Однак на практиці нерідко виникають випадки, коли договір не є ідеально складеним з різних підстав, в тому числі через недбалість сторін при його укладанні. Вбачається, що така юридична «халатність», а може й просто необізнаність, при формуванні умов договору, не може тягнути за собою недійсність всього, або певних пунктів правочину при наявності усіх істотних умов, визначених в законі.

Вбачається, що норми, зафіксовані у ч. 6 ст. 1109 ЦК України та абз. 2 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права», стосується недопущення неоднозначного тлумачення умов договорів щодо способів використання об'єктів авторського права. На це звертається увага в п. 4 Оглядового листа Вищого Господарського Суду від 31 травня 2010 року: *За змістом статей 435, 440, 441, 443 Цивільного кодексу України, статей 7, 15, 31-33 Закону України Про авторське право і суміжні права*"(далі - Закон) *право на використання твору належить автору або іншій особі, яка одержала відповідне майнове право у встановленому порядку (за договором, який відповідає визначеним законом вимогам); використання твору здійснюється лише за згодою автора або особи, якій передано відповідне майнове право (за виключенням випадків, вичерпний перелік яких встановлено законом).*

Водночас відповідно до абзацу другої частини першої статті 31 Закону

майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

Як встановлено попередніми судовими інстанціями, договір позивача з виробником дисків формату DVD з відповідними фільмами надає Товариству виключне право на розповсюдження шляхом оптового та/або роздрібного продажу в Україні саме примірників аудіовізуальних творів. Про передачу позивачеві авторських (не за назвою, а за змістом) майнових прав, які дозволяли б Товариству використовувати на свій розсуд (у межах визначених відповідним договором) самих творів, а не їх готових примірників іншого виробника у згаданому договорі не йдеться.

У цьому випадку попередні судові інстанції, неправильно застосувавши приписи статей 1, 8 і 15 Закону (стосовно визначення твору, примірника твору, об'єкта авторського права та обсягу прав з використання твору), безпідставно ототожнили твір як об'єкт авторського права з примірником цього ж твору, добросовісно відтвореного іншою особою [7].

Тобто коли у договорі йдеться про конкретні способи використання об'єкта права інтелектуальної власності, можна казати про необхідність дотримання формальної чіткості у визначенні кола наданих прав інтелектуальної власності. У випадках надання більш широких повноважень, для сторін є сенс узагальнити наведені надані права, зважаючи на дійсну волю сторін правочину.

Суди виконують своєрідну функцію з'ясування та «пояснення» сторонам сутності тих договірних відносин, в які вони вступили. Однак визнання судами наявності у сторін прав та обов'язків, які логічно «витікають» із сутності правовідносин, а не визначені чітко у договорі, має залишатися виключенням, а не правилом, інакше зменшується роль договору як юридичного факту. Одночасно із цим, практика потребує гнучкого підходу до визнання укладених договорів та їх тлумачення судами у разі будь-якої невизначеності.

2) У випадках, коли укладається договір на використання об'єкта певним

способом, та не враховано ті способи його використання, які є важливими, а інколи й необхідними, для нормальної експлуатації цього об'єкта. При укладанні договорів на практиці нерідко виникають ситуації, коли відносини між сторонами розвиваються інакше, ніж первісно очікувалось юристами. Інколи в тексті правочину не враховуються певні юридичні наслідки виникнення зобов'язання, не фіксуються особливості результатів здійснення прав та обов'язків. В зарубіжних країнах існує поняття уявної ліцензії, тобто наявності дозволу на використання об'єкта, коли такий дозвіл не є вираженим у договорі, а лише впливає з поведінки сторін [8].

В західній юридичній літературі зазначається, що уявне погодження в договорі може мати місце в одному з трьох випадків:

- умови, що уявляються з виконання договору,
- умови, що уявляються з попередніх домовленостей між сторонами,
- умови, що уявляються з торговельних звичаїв [9, с. 21].

Правила застосування судами положень про уявні ліцензії передбачені у статті 2 Уніфікованого Комерційного Кодексу США (Uniform Commercial Code), зокрема у параграфах 2-314 та 2-315, а також роз'яснені у параграфі 204 Рекомендацій Американського Інституту Юристів [10] (American Law Institute) (далі за текстом - Рекомендації). Зокрема згідно параграфу 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.

Може скластися враження, що можливість визнання судом факту наявності дозволу, що мається на думці (уявляється), стосовно використання об'єктів права інтелектуальної власності, можна розцінювати як елемент суб'єктивної теорії, тобто концепції волі. Однак аналіз практики розгляду спорів у США свідчить про зворотнє. Уявні умови договорів встановлюються судом не виходячи з внутрішньої волі учасників правочину, а із зовнішніх

проявів цієї волі. Тобто знову має місце прояв об'єктивної теорії (концепції волевиявлення).

В судовій практиці США існує безліч прикладів визнання наявності уявної ліцензії саме з метою забезпечення нормального використання об'єкта права інтелектуальної власності [11]. Розповсюдженими є випадки визнання судами наявності уявної ліцензії на використання комп'ютерних програм, створених на замовлення та переданих замовникові з метою подальшої експлуатації. Показовим з цього приводу є прецедентне рішення апеляційного суду у справі *Asset Marketing Systems, Inc. v. Gagnon* [12, с. 608-614]. Підставою для визнання уявної ліцензії було надання можливості замовникові здійснювати нормальне використання об'єкта права інтелектуальної власності, створеного за його кошти та на його замовлення, а також – переданого йому для використання. Тобто при визначенні прав та обов'язків учасників договірних відносин у разі невизначеності волі відповідної сторони договору, суд має виходити не лише із намірів сторін, а також інших обставин.

Вбачається, що згідно вітчизняного цивільного законодавства визнання уявної ліцензії може мати місце відповідно до ч. 4 ст. 213 ЦК України: якщо немає можливості визначити справжню волю особи, яка вчинила правочин, до уваги беруться мета правочину, зміст попередніх переговорів, ustalена практика відносин між сторонами, звичаї ділового обороту, подальша поведінка сторін, текст типового договору та інші обставини, що мають істотне значення. З цієї норми також видно, що український законодавець посилається саме на волю учасників договірних відносин, тобто відображено концепцію волі (суб'єктивна теорія).

Визнання судом існування уявної ліцензії в США є результатом застосування об'єктивної теорії, тобто наявність дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності впливає з волевиявлення сторін, що виражається в діях або інших проявах поведінки учасників договору. Можна припустити, що в Україні наявність ліцензії, що мається на думці, може бути встановлена саме виходячи з волі сторін, навіть якщо вона не співпадає з

текстом договору (згідно суб'єктивної теорії).

Суд має також виходити із принципів розумності й справедливості у кожному конкретному випадку, що відповідатиме вимогам законодавства (ст. 627 ЦК України). За словами В.В. Вітрянського визнання наявності у сторін будь-якого зобов'язання обов'язку дотримуватися вимог розумності та справедливості стосовно одне одного дозволило б у судовій практиці не обмежуватись при розгляді відповідних спорів перевіркою формальної відповідності дій сторін умовами зобов'язання, а одночасно оцінювати вказані дії з точки зору розумності та справедливості, що, безумовно, сприяло б оздоровленню реального майнового обороту [13, с. 75].

На необхідність дотримання в договірному процесі загальних засад та принципів демократичного суспільства наголошується в сучасній зарубіжній літературі. Зокрема М.В. Хесселінк зауважує, що для того, щоб бути легітимним, договірне право повинне мати демократичне підґрунтя [14, с. 4]. Умовою для легітимності договірного права науковець бачить надійний демократичний процес, де всі відповідні причини належним чином розглянуті, в тому числі причини, пов'язані з індивідуальними правами (приватна автономія), моральними принципами, правовою традицією і культурою, та інтереси різних груп суспільства [14, с. 31]. Отже на практиці необхідно індивідуально підходити до визначення дійсних аспектів волевиявлення учасників договірних відносин, враховуючи всі індивідуальні фактори.

В сфері використання об'єктів права інтелектуальної власності сутнісний підхід до розуміння договірних відносин допоможе формуванню якісної судової практики та, згодом, оновленого законодавства, що відповідало б потребам часу і економічного розвитку країни. Суди мають відігравати більш відповідальну роль у договірних відносинах стосовно об'єктів права інтелектуальної власності, та функція суду не має зводитись до забезпечення захисту порушених майнових та немайнових прав на нематеріальні об'єкти.

Література:

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Изд. 2-е, испр. – М.: «Статут», 1999. С. 168-169.
2. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут (в серии «Классика российской цивилистики»), 1998. – С. 245-249.
3. Richard Craswell, Contract Law : general theories // Encyclopedia of Law & Economics, vol 3, Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2000. С. 1-24.
4. Мозолин В.П., Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и СССР. История и общие концепции. – М.: Наука, 1988.
5. Wayne Barnes, The French Subjective Theory of Contracts: Separating Rhetoric from Reality // ExpressO. 2008. С. 1. Электронный ресурс : http://works.bepress.com/wayne_barnes/1
6. Joseph M. Perillo, *The Origins of the Objective Theory of Contract Formation and Interpretation*, 69 Fordham L. Rev. 427 (2000). – С. 428. Электронный ресурс : <http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol69/iss2/4>.
7. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти авторського права і суміжних прав: Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 31.05.2010 № 01-08/322
8. Жилінкова О.В. Уявні ліцензії в праві інтелектуальної власності США // Матеріали 8-ої Міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Від громадян громад суспільству – до правової держави» 26 квітня 2013 року, м. Харків. С. 170-173
9. Tom W. Bell Graduated consent in contract law and tort law: toward a theory of justification // Centre for the Study of European Contract Law Working Paper Series No. 2014-03
10. Restatement (Second) of Contracts § 204 (1981).
11. Жилінкова О.В. Уявна ліцензія як форма реалізації прав інтелектуальної власності - досвід США та питання можливості застосування в Україні // Юридична Україна, № 6, 2013. С. 54-59.

12. Julie E. Cohen, Lydia P. Loren, Ruth L. Okediji, Maureen A. O'Rourke, Copyright in A Global Information Economy, Third Edition. Aspen Publishers. 2010. С. 6-8-614.
13. Основные проблемы частного права: Сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Александра Львовича Маковского / Отв. ред. В.В. Витрянский и Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2010. С. 75.
14. Martijn W. Hesselink Democratic contract law // Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No. 2014-24. с. 4.
<http://ssrn.com/abstract=2408426>