

До спеціалізованої вченої ради ДФ 2023-12
у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

ВІДГУК

офіційного опонента

доктора юридичних наук, професора,
завідувача кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кодинця Анатолія Олександровича

на дисертацію

Анісімова Кирила Германовича

за темою

«Обгорткові ліцензійні договори у цивільному праві та судовій практиці
країни, США і країн ЄС»,

подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії

за спеціальністю 081 «Право»

у галузі знань 08 «Право»

Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження.

У сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства значно зростає роль та значення договорів як універсальної правової моделі узгодження взаємного волевиявлення та координації дій учасників цивільно-правових відносин. Одним з основних правових засобів саморегулювання суспільних відносин з приводу створення і використання

результатів літературної, художньої та науково-технічної творчості виступають договори у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. У системі договірних зобов'язань вони відіграють подвійне значення: з одного боку – сприяють реалізації майнових прав та інтересів авторів і їх правонаступників, з іншого – забезпечують можливість доступу та використання суспільством результатів творчої діяльності.

На сьогоднішній день у сфері інтелектуальної власності укладається велика кількість різних за своїм характером і природою договорів, значну частину з яких становлять специфічні договірні конструкції, притаманні лише зазначеній сфері. Тому науковий аналіз правової природи та місця обгорткових ліцензійних договорів у системі цивільно-правових договірних зобов'язань, дослідження їх окремих різновидів та аспектів договірного регулювання відносин по використанню результатів інтелектуальної діяльності набуває особливого значення. Зазначеними факторами зумовлюється актуальність проведеного К.Г.Анісімовим дисертаційного дослідження.

Дисертацію присвячено аналізу правової природи обгорткових ліцензійних договорів, у роботі висвітлено особливості та істотні умови таких договірних конструкцій як правочинів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, розглянуто цивільно-правові механізми охорони і захисту суб'єктивних цивільних прав та інтересів правоволодльців (ліцензіарів) та кінцевих користувачів (ліцензіатів) як сторін таких договорів, запропоновано напрями подальшого вдосконалення законодавчого регулювання ліцензійних відносин у сфері авторського права та суміжних прав.

Питання удосконалення правового регулювання договірних відносин в сфері інтелектуальної діяльності були предметом наукового дослідження представників різних галузей юридичної науки, зокрема, Дмитришина В.С.,

Капіци Ю. М., Кирилюк А. В., Крижни В.М., Падучака Б.М., Тверезенко О.О., Харитонової О.І., Якубівського І. Є. та інших науковців.

Не зважаючи на те значення, яке відіграють договори у сфері інтелектуальної власності, в юридичній науці та в чинному законодавстві про інтелектуальну власність неоднозначно характеризується ліцензійний договір як договір на форма розпорядження майновими права на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Не зважаючи законодавче закріплення та доктринальне дослідження цього виду договору, ЦК України встановив ряд положень, що мають спірний характер, реалізація яких на практиці потенційно може викликати певні складнощі. Вони стосуються проблеми співвідношення ліцензії та ліцензійного договору, визначення правової природи ліцензії як підстави надання майнових прав на результати творчості, визначення істотних умов, необхідних та достатніх для укладання ліцензійного договору, особливостей укладання ліцензійних договорів щодо надання прав на окремі об'єкти інтелектуальної власності (комп'ютерні програми, торговельні марки тощо). Вирішення питань, пов'язаних з реалізацією даної договореної моделі неможливо здійснити, виходячи лише з аналізу положень Глави 75 ЦК України, а тому ряд її правових норм потребують додаткової законодавчої деталізації на рівні спеціальних законів та наукового осмислення на рівні цивілістичної доктрини.

Водночас, у вітчизняній правовій доктрині договори про надання інформаційних послуг розглядалися фрагментарно в контексті тих досліджень, предметом яких були зобов'язальні інформаційні відносини. Зазначені фактори зумовлюють необхідність проведення системного аналізу договірних відносин у сфері надання інформаційних послуг, яким присвячене дане дисертаційне дослідження.

Дисертаційне дослідження К.Г. Анісімова науково-дослідних робіт кафедри цивільно-правової політики, права інтелектуальної власності та інновацій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

в межах державної цільової комплексної програми «Проблеми вдосконалення правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин в Україні» (№ державної реєстрації 0111U000963).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Представлене дисертаційне дослідження К.Г. Анісімова виконано на достатньо високому науково-теоретичному рівні та характеризується необхідним рівнем обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій, що підкреслює їх достовірність.

Об'єкт та предмет дослідження (с. 65дис.) визначені у відповідності до вимог, які ставляться МОН України до дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право», та дозволяють досягти мети дослідження, що полягає у виявленні та вирішенні комплексу теоретичних та практичних проблем договірного регулювання ліцензійних відносин у сфері авторського права та суміжних прав, визначенні правової природи обгорткових ліцензійних договорів, з'ясуванні комплексу особливостей таких договорів як правочинів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності із спрощеним порядком укладення, а також у розробці механізмів охорони і захисту прав та інтересів кінцевих користувачів як слабких сторін договорів.

Ознайомлення з текстом дисертаційного дослідження дає підстави для висновку, що текст дисертації в повному обсязі відповідає меті дослідження, а поставлені завдання авторкою успішно виконані.

Грунтовною є методологічна основа дослідження К.Г.Анісімова, що обумовлено застосуванням комплексу загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання, серед яких: діалектичний метод, методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, структурно-функціональний метод, формально-догматичний та порівняльно-правовий методи дослідження.

Матеріал дослідження ґрунтується на працях як українських правників, так й зарубіжних вчених, на аналізі нормативно-правових актів України, законодавстві та судової практики США і країн членів - ЄС, ретельному аналізі правозастосовної практики.

Позитивним аспектом дисертаційного дослідження є детальний розгляд автором практичних аспектів укладення ліцензійних обгорткових договорів щодо надання прав на програмне забезпечення у правозастосовній практиці країн англо-американської правової системи, зокрема, у США, аналіз практики застосування законодавства в цій сфері, зокрема судової практики зарубіжних держав.

Дисертація К. Г. Анісімова за своїм оформленням відповідає вимогам МОН України. Структура дисертації логічно витікає з поставлених завдань, об'єкту та предмету дослідження та складається з анотації, переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, що об'єднують вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатку. Всі розділи та підрозділи за своїм змістом є взаємопов'язаними та взаємоузгодженими, логічно розкривають основні положення дисертаційного дослідження й засвідчують, що автору вдалося виконати поставлені завдання й досягти мети наукового дослідження.

У розділі 1 *«Загальнотеоретичні положення щодо обгорткових ліцензійних договорів»* дисертантом розглянуто поняття, ознаки та правову природу обгорткових ліцензійних договорів, проведено класифікацію таких ліцензійних договорів у залежності від різних класифікаційних критеріїв, визначені правові засади становлення та розвитку обгорткових ліцензій у національному та зарубіжному цивільному обороті.

У розділі 2 *«Елементи обгорткових ліцензійних договорів»* визначено правовий статус сторін обгорткових ліцензійних договорів, охарактеризовано предмет, строк, ціна та інші істотні умови таких ліцензійних договорів.

У третьому розділі «*Динамічні аспекти обгорткових ліцензійних договорів*» розглянуто особливості укладення, виконання, розірвання обгорткових ліцензійних договорів, визначено заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання таких договорів, проаналізовані особливості захисту суб'єктивних прав та інтересів кінцевого користувача як більш слабкої сторони ліцензійних обгорткових договорів.

Достовірність і наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна робота є науковою працею, у якій комплексно досліджено правову природу обгорткових ліцензійних договорів, висвітлено широкий спектр особливостей таких договірних конструкцій як правочинів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності із спрощеним порядком укладення, а також розглянуто цивільно-правові механізми охорони і захисту суб'єктивних цивільних прав та інтересів кінцевих користувачів як слабких сторін даних договорів, запропоновано напрями подальшого вдосконалення вказаних механізмів. комплексним монографічним дослідженням.

Ознайомлення з текстом дисертаційного дослідження К. Г. Анісімова дає підстави стверджувати, що в роботі на підставі проведеного ґрунтовного критичного наукового дослідження висунуто і обґрунтовано низку положень, висновків та ідей, рівень розробки яких та їх сукупність дозволяє кваліфікувати цю працю як завершене наукове самостійне дослідження.

Висновки і положення, що виносяться на захист, є особистим здобутком дисертантки та характеризуються необхідним рівнем наукової новизни для дисертаційного дослідження на здобуття ступеня доктора філософії.

Загалом, при дослідженні проблематики роботи, присвяченої договорам про надання інформаційних послуг опоненту імпонує підхід, який обрав автор при підготовці дисертаційного дослідження, який передбачає проведення аналізу поняття та особливостей обгорткових

ліцензійних договорів через призму загальноцивілістичної категорії «договір» та її вираження у різних формах та проявах («договір приєднання», «публічна оферта» тощо), у тому числі як правового засобу надання майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти авторського права та суміжних прав на підставі обгорткових ліцензійних договорів .

У цьому зв'язку дисертант цілком слушно пропонує (с. 7, 177 роботи) визначення обгорткових ліцензійних договорів як групи ліцензійних договорів, за якими одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав на умовах, встановлених ліцензіаром у стандартних формах, а ліцензіат може приєднатися до запропонованого договору лише в цілому шляхом вчинення дій, які виражають його згоду з умовами у спосіб, передбачений офертою.

Теоретичний та практичний інтерес становить проведена автором класифікація обгорткових ліцензійних договорів за такими критеріями, як: 1) об'єкт, дозвіл на використання якого надається за договором; 2) наявність зустрічного обов'язку ліцензіата надати певне благо ліцензіару; 3) строк, на який укладаються обгорткові ліцензійні договори; 4) порядок виплати плати; 5) ступінь узгодженості намірів сторін; 6) мета використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав; 7) зміст умов обгорткового ліцензійного договору; 8) спосіб укладення; 9) специфіка спрощеного порядку укладення (с. 67-68 та 178 роботи).

Цілком підтримуємо висновок автора (п.14 висновків, с. 180-181) про необхідність розмежування категорій таких категорій, як «строк ліцензійного договору» і «строк, на який надається право використання об'єкта права інтелектуальної власності». Дисертант вірно зазначає, що строк ліцензійного договору не може бути коротшим за строк, на який за досліджуваним договором надається право використовувати об'єкт права

інтелектуальної власності. Однак у випадку обгорткових ліцензійних договорів такі строки, у значенні проміжку часу, досить часто збігаються».

Логічним та послідовним є висновок дисертанта про те, що «ліцензійні договори можуть бути як оплатними, так і безоплатними, однак, необхідно на законодавчому рівні встановити презумпцію безоплатності ліцензійних договорів із спрощеним порядком укладення, тобто за відсутності в таких договорах умови щодо плати за використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав договір повинен вважатися безоплатним».

На підставі проведеного дослідження аналізу правового статусу сторін ліцензійного обгорткового договору (п.3.2. роботи) дисертант вірно наголошує, що ліцензіат у обгорткових ліцензійних договорах є слабкою стороною договору, адже внаслідок використання спрощеної процедури укладення обгорткових ліцензійних договорів може мати місце порушення балансу інтересів сторін і виникнути асиметрія об'єктивно обумовлених можливостей контрагентів, професійних та інформаційних ресурсів.

Спеціальні підстави для зміни й розірвання договорів приєднання не є ефективним юридичним механізмом захисту прав ліцензіата, який приєднується до обгорткового ліцензійного договору. З огляду на це на основі дослідження закордонного законодавства й доктрини автор виокремлює ряд правових механізмів забезпечення справедливості та добросовісності умов обгорткового ліцензійного договору такі як недійсність, яка не потребує додаткової судової чи будь-якої іншої процедури оскарження (нікчемність); 2) недійсність умови у результаті її оскарження шляхом подання позову чи односторонньої заяви тощо.

У роботі багато й інших слушних висновків та пропозицій, які заслуговують на позитивну оцінку та підтримку.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає у тому, що висновки та пропозиції дисертаційної

роботи можуть бути використані в науково-дослідній діяльності – як основи для подальших наукових досліджень у сферах договірного права та права інтелектуальної власності; у нормотворчій діяльності – як теоретичного матеріалу для удосконалення чинного вітчизняного цивільного законодавства; у правозастосовній діяльності – шляхом їх застосування судами при розгляді відповідних категорій справ; адвокатами та іншими особами під час здійснення професійної діяльності, а також суб'єктами правореалізації; у навчальному процесі – для викладання дисципліни «Цивільне право України», «Договірне право», «Інтелектуальна власність» при підготовці відповідних методичних і навчальних посібників, а також підручників для студентів вищих юридичних навчальних закладів; у договірній практиці – при підготовці умов ліцензійних договорів за участю кінцевих користувачів і розробці механізмів здійснення останніми акцепту пропозиції укласти відповідні договори тощо.

Повнота викладу положень дисертації в наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації.

Детальне ознайомлення з текстом дисертаційного дослідження К.Г.Анісімова, опублікованими працями за темою дисертації надає можливість зробити висновок, що основні результати дисертаційного дослідження повністю відображено в дев'яти наукових публікаціях, з яких три наукові статті опубліковано в наукових фахових виданнях, визначених МОН України, одна наукова стаття – у періодичному науковому виданні іноземної держави, яка входить до Європейського Союзу, та п'ятьох тезах виступів на науково-практичних конференціях, що підтверджує достатній рівень апробації результатів дисертаційного дослідження.

Відсутність порушення академічної доброчесності. У дисертаційному дослідженні К.Г. Анісімова відображено поважне ставлення до наукових пропозицій, поглядів інших вчених-правників, що свідчить про наступність юридичної наукової думки. Список використаних джерел

становить 272 найменування. У рецензованій праці не виявлено ознак академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації. Зазначене підкреслює дотримання дисертанткою вимоги академічної доброчесності, на чому особливу увагу акцентовано в Законі України від 05 вересня 2017 року «Про освіту».

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації.

Позитивно оцінюючи актуальність і високий науковий рівень проведеного дослідження, його обґрунтованість і достовірність, наукову новизну, теоретичну та практичну значимість його результатів для вирішення низки правових проблем у цивільному праві та праві інтелектуальної власності, звернемо увагу на дискусійні моменти і висловимо зауваження щодо окремих положень роботи:

1. Не можемо повною мірою погодитися із положенням автора, викладеним на с. 176 роботи про те, що «підхід до обгорткових ліцензійних договорів як до «публічних ліцензій», який вітчизняний законодавець застосував у Законі України «Про авторське право і суміжні права» № 2811-IX від 01.12.2022 р. є хибний з урахуванням правової сутності таких правочинів». У цьому зв'язку автору доцільно більш чітко пояснити різницю між категоріями «публічна ліцензія», що вперше була закріплена у нормах зазначеного Закону та «обгортковий ліцензійний договір», визначити у чому полягає «хибність» зазначеного підходу, запропонувати відповідні зміни з метою удосконалення нормативного регулювання ліцензійних відносин щодо у сфері використання комп'ютерних програм.

Відзначимо, що особливістю публічних ліцензій, як і будь-якого одностороннього правочину є його вчинення та дійсність внаслідок волевиявлення однієї особи – правоволодільця, який формулює умови та порядок надання дозволу на використання об'єкта ліцензії для кінцевих користувачів. За обгортковими ліцензійними договорами такі умови та способи використання об'єкта також формуються правоволодільцем (ліцензіаром) у вигляді відповідних стандартних форм, з якими може лише у цілому погодитися кінцевий користувач. Таким користувачем може бути будь-яка особа, яка має намір

використовувати комп'ютерну програму чи інший об'єкт авторського права або суміжних прав та погоджується з умовами використання, що запропоновані ліцензіаром у вигляді відповідних стандартних формах, при цьому, вона не є визначеною на момент надання такого дозволу ліцензіаром.

2. Потребує додаткової конкретизації висновок автора про самодостатність такої цивільно-правової категорії, як «предмет договору», та недоречність виокремлення об'єкта обгорткового ліцензійного договору (с.179). Відзначимо, що у цивілістичній доктрині існують різні підходи щодо співвідношення категорій «предмет» та «об'єкт договору». У сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності предметом договору виступають майнові прав на відповідний результат інтелектуальної, творчої діяльності, способи його використання, а об'єктом – сам результат інтелектуальної, творчої діяльності.

За цих обставин автор робить слушний висновок, що предметом обгорткових ліцензійних договорів є дозвіл на використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав (с. 178). Проте, об'єктами таких договорів можуть як об'єкти авторського права (зокрема, комп'ютерні програми, бази даних, аудіовізуальні твори тощо), так і об'єкти суміжних прав (фонограми, відеограми, програми організацій мовлення тощо). Відтак, для обгорткових ліцензійних договорів має значення як предмет (майнові права, які надаються на підставі договору), так і об'єкт договору – об'єкт авторського права чи суміжних прав, права на який надаються за договором.

3. У роботі на с. 179 автор робить цілком слушний висновок про те, що «за обгортковими ліцензійними договорами може надаватися лише невиключна ліцензія, оскільки основне призначення таких договірних конструкцій – забезпечити широкий доступ необмеженого кола кінцевих користувачів до певного об'єкта авторського права і (або) суміжних прав. ...Водночас обгорткові ліцензійні договори, за якими надається будь-який інший вид ліцензії, слід вважати нікчемними, що необхідно закріпити на рівні цивільного законодавства».

Погоджуючись із зазначено тезою, слід, однак, наголосити, що у ч. 4 ст. 51 Закону України «Про авторське право і суміжні права» закріплено положення про те, що «публічна ліцензія є невиключною. Виключні та одиничні публічні ліцензії є нікчемними». Відтак, якщо розглядати публічні ліцензії як складову або ж істотну умову обгорткових ліцензійних договорів, що нормативно регульовані у національному законодавстві, то зазначена пропозиція автора отримала вже своє законодавче закріплення.

4. Потребує уточнення положення роботи щодо співвідношення термінів «користування» і «використання» об'єкта авторського права і (або) суміжних прав. Дисертант вірно зазначає, що вони мають різний зміст. Водночас, не можемо цілковито погодитися з тезою про те, що «способи використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав, у яких зацікавлений кінцевий користувач, охоплюються категорію «користування» (с. 180 роботи).

Відзначимо, що термін «користування» застосовується у законодавстві та у цивілістичній доктрині для характеристики майнових прав у сфері речового права та означає можливість вилучення з речі її корисних властивостей, можливість експлуатації, у результаті якої зношується чи знищується річ. У сфері права інтелектуальної власності майновим правом є право використання результатом інтелектуальної, творчої діяльності, який у силу нематеріальної природу не може зношуватися чи знищуватися. Відтак, на підставі обгорткових ліцензійних договорів надаються майнові права об'єкти авторського права чи суміжних прав на певні способи їх використання відповідно до визначених у договорі умов.

5. Аналізуючи обгортковий ліцензійний договір щодо надання дозволу на використання програмного забезпечення автор робить висновок, що «ліцензіатом вважається особа, яка є власницею комп'ютера, на який на законних підставах інстальоване таке ПЗ». Такий підхід потребує певного

уточнення, адже не завжди особа, яка інсталує на законних правових підставах програмне забезпечення є власником відповідних технічних засобів, на яких функціонують комп'ютерні програми. Наприклад, це має місце якщо особа надає послуги із забезпечення встановлення та супроводження використання комп'ютерних програм на підставі договору замовлення чи трудового договору або ж коли має місце використання технічних пристроїв за договором оренди тощо. За цих умов основне значення має законність правових підстав набуття прав інтелектуальної власності на комп'ютерну програму. Законодавець у цьому зв'язку використовує категорію «законний користувач комп'ютерної програми» та визначає її як особа, яка правомірно володіє копією комп'ютерної програми, виготовленою правомірно.

Висловлені зауваження спрямовані, переважно, на уточнення пропозицій автора і виявлення дискусійних питань, не торкаються концептуальних положень дисертації, а тому не впливають на її загальну високу позитивну оцінку.

Результати дисертації мають як теоретичне, так і практичне значення, розвивають доктрину цивільного права та права інтелектуальної власності, можуть бути використані у подальших теоретичних дослідженнях і практиці у проаналізованій сфері.

Загальний висновок

Дисертаційне дослідження Анісімова Кирила Германовича за темою «Обгорткові ліцензійні договори у цивільному праві та судовій практиці країни, США і країн ЄС», є завершеною самостійною кваліфікаційною науковою працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані результати з розробки теоретичних положень обгорткового ліцензійного договору, що мають істотне значення для науки цивільного права та права інтелектуальної власності.

Дисертаційна робота Анісімова Кирила Германовича за темою

«Обгорткові ліцензійні договори у цивільному праві та судовій практиці країни, США і країн ЄС», за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, науковою та практичною цінністю здобутих результатів відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам п. 10 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року № 283) та вимогам Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44, а її автор – Анісімов Кирило Германович заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри інтелектуальної власності
та інформаційного права

Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка



Анатолій КОДИНЕЦЬ

