

**Інна Зайцева-Калаур,**

кандидат юридичних наук, доцент, доцент  
кафедри цивільного права і процесу  
Західноукраїнського національного  
університету.  
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5924-5844>

**Олена Черняк,**

кандидатка юридичних наук, професорка,  
професорка кафедри міжнародного та  
європейського права Хмельницького  
університету управління та права імені  
Леоніда Юзькова.  
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5104-6648>

## ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЄС

У статті досліджуються особливості правового регулювання ліцензійних договорів за законодавством України та ЄС в контексті наближення правопорядків України та ЄС.

Авторами проаналізовано окремі акти ЄС у сфері регулювання ліцензійних договорів та договірних відносин в цілому, зосереджено увагу на національному регулюванні у досліджуваній сфері. Наголошено, що на сьогодні питання договірної регулювання мають досить нормативно-розпорошену структуру, подекуди необгрунтовану зарегульованість або відсутність правового регулювання, що свідчить про те, що в сучасному суспільстві розвитку комунікацій, обміну інформації, штучного інтелекту, нових результатів інтелектуальної діяльності, нормативна база не справляється з таким натиском і подекуди відстає від реалій. Акцентовано увагу на проблемах законодавчої регламентації вибору застосовного права для ліцензійних договорів, що ускладнені іноземним елементом. Узагальнені особливості регулювання на рівні ЄС питань щодо укладення ліцензійних договорів, видачі ліцензій, обмеження прав за такими ліцензіями, зокрема щодо сфери освіти, медицини, технологій, які сприятимуть захисту життя та здоров'я людини. Акцентовано увагу на важливості на сьогодні досить фундаментального переосмислення ролі та значення сфери інтелектуальної власності не лише в контексті договірної регулювання, але й щодо належного захисту авторських прав.

Зроблено висновок про те, що зважаючи на те, що Україна прагне приєднатись до європейської родини, на сьогодні ми маємо говорити про посилення законодавчого регулювання питань вибору застосовного права для ліцензійних договорів, вибору методик законодавчого регулювання використання різних видів ліцензій та виключень з такого користування. Також особливу увагу необхідно звернути на розширення прав авторів та виконавців в частині надання їм права вносити зміни в договори, а також на спрощення форми ліцензійних правочинів як таких.

**Ключові слова:** договір, інтелектуальна власність, ліцензійний договір, ліцензія, право ЄС, рекодифікація, адаптація законодавства.

**Zaitseva-Kalaur I., Cherniak O.**

### **On the question of legal regulation of license agreements according to Ukrainian and EU legislation**

In the article, the authors examine the peculiarities of the legal regulation of license agreements under the legislation of Ukraine and the EU in the context of the approximation of the legal systems of Ukraine and the EU.

The authors analysed individual acts of the EU in the field of regulation of license agreements and contractual relations in general, focusing on national regulation in the researched field. The authors emphasize that today the issues of contractual regulation have a scattered normative structure, sometimes unfounded regulation, or lack of legal regulation, which indicates that in the modern society of the development of communications, information exchange, artificial intelligence, new results of intellectual activity, the regulatory framework is not copes with such an onslaught and sometimes lags behind the realities. The authors focus on the problems of legislative regulation of the choice of applicable law for license agreements complicated by a foreign element. The authors summarized the peculiarities of

*EU-level regulation of issues related to the conclusion of license agreements, issuance of licenses, limitation of rights under such licenses in the field of education, medicine, technologies that will contribute to the protection of human life and health. The authors focused attention on the importance of today's rather fundamental rethinking of the role and meaning of the sphere of intellectual property, not only in the context of contractual regulation, but also regarding the proper protection of copyright.*

*The authors concluded that, because Ukraine aspires to join the European family, today we should talk about strengthening the legislative regulation of the issues of choosing the applicable law for license agreements, choosing the methodology of legislative regulation of the use of various types of licenses, and exclusions from such use. Also, special attention should be paid to expanding the rights of authors and performers in terms of granting them the right to make changes to contracts, as well as to simplifying the form of licensing transactions as such.*

**Keywords:** contract, intellectual property, license agreement, license, EU law, recodification, adaptation of legislation.

**Постановка проблеми.** Сучасна ринкова економіка вимагає від договору функції універсального правового механізму унормування відносин між її учасниками. Такі договори забезпечують регулювання майнових відносин учасників цивільного обороту перетворенням домовленостей між ними на юридично закріплені зобов'язання, а також виступають засобом тлумачення взаємного волевиявлення сторін. На підставі договору особа може набувати майнових прав на результатах літературної, художньої, наукової або технічної творчості.

Глава 9 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [1] (далі – Угода) одним із важливих завдань у сфері інтелектуальної власності визначає «досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності». На сьогодні сфера інтелектуальної власності за змістом Угоди є найбільш виконаною (98%) [2].

Разом із тим варто зафіксувати, що на сьогодні питання договірної регулювання мають досить нормативно-розпорошену структуру, подекуди необґрунтовану зарегульованість або відсутність правового регулювання, що свідчить про те, що в сучасному суспільстві розвитку комунікацій, обміну інформації, штучного інтелекту, нових результатів інтелектуальної діяльності, нормативна база не справляється з таким натиском і подекуди відстає від реалій. Особливо помітним це явище стає в соціальних мережах, де автори зображень, музичних творів, тощо, подекуди не лише мають проблеми із захистом своїх немайнових прав, але й позбавлені можливості ефективної передачі майнових прав з метою отримання прибутку за користування такими творами.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Правове регулювання договорів у сфері інтелектуальної власності завжди були і є предметом наукових розвідок вітчизняних науковців, серед яких варто назвати І. А. Безклубого, В. О. Бажанова, В. В. Дмитренко, А. О. Кодинця, О. В. Кохановської, В. М. Крижни, В. Л. Мусіяки, О. А. Підпригори, О. О. Підпригори, І. Є. Якубівського, тощо. Разом із тим поступ України до ЄС потребує деталізації таких досліджень в контексті адаптації законодавства України та законодавства ЄС.

**Мета статті** полягає у визначенні особливостей правового регулювання договорів у сфері інтелектуальної власності в контексті адаптації національного законодавства до законодавства ЄС.

**Виклад основного матеріалу дослідження.** Економічний та соціальний розвиток держав багато в чому залежить від належного використання та збереження науково-технічного потенціалу, а також від ефективності обігу прав на результати інтелектуальної діяльності. Одним із засобів реалізації прав у сфері інтелектуальної власності є договір як механізм, спрямований на виникнення зобов'язальних правовідносин.

Участь майна та майнових прав у цивільному обігу опосередковується укладанням договорів. Цивільним законодавством договір визначається як угода двох або кількох осіб про встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та обов'язків. На відміну від об'єктів матеріального світу виникнення, передача чи припинення прав на об'єкти інтелектуальної власності має суттєві особливості, які зумовлюються двоїтим характером таких об'єктів та специфікою прав, що виникають щодо них.

Створення об'єктів інтелектуальної власності тягне за собою виникнення особистих немайнових та майнових прав. Немайнові права не мають економічного змісту, вони є невідчужуваними. Тому будь-які договори про передачу особистих немайнових прав вважатимуться нікчемними, оскільки вони суперечать законодавству. Власниками немайнових прав є лише автори, причому навіть у випадках, коли майнові пра-

ва у порядку переходять до іншим особам. Відповідно у цивільному обороті беруть участь лише майнові права на об'єкти інтелектуальної власності. При цьому договірні відносини можуть виникати лише з приводу тих об'єктів інтелектуальної власності, яким надається правова охорона.

Якість договірних відносин, пов'язаних із укладанням комерційних договорів із правами на об'єкти інтелектуальної власності багато в чому залежить від їхнього належного правового регулювання. Джерелами правового регулювання комерційного використання об'єктів інтелектуальної власності є внутрішнє національне законодавство держав, міжнародні договори, та в розумінні національної правової системи – акти ЄС у зв'язку із євроінтеграційним розвитком нашої країни. Практично кожна держава має спеціальне законодавство у сфері інтелектуальної власності, зокрема закони у сфері авторського та суміжних прав, охорони прав на винаходи та корисні моделі тощо. Однак інтернаціоналізація комерційного використання результатів інтелектуальної діяльності та необхідність охорони об'єктів інтелектуальної власності призвела до потреби у вжитті комплексних заходів правового характеру на міжнародному рівні, а саме до укладання міжнародних договорів.

Складність правового регулювання видачі ліцензій на міжнародному рівні зазвичай пов'язують із не вирішеними протиріччями між монопольним характером інтелектуальної власності, принципами вільного руху товарів та послуг, правилами про припинення недобросовісної конкуренції. Міжнародне ліцензування дає змогу долати торговельно-політичні бар'єри в іноземних державах; сприяти розширенню прямого товарного експорту фірм-ліцензіарів; обмежувати конкуренцію на світових ринках та домагатися монопольного становища шляхом накладення заборон на збут ліцензійної продукції поза обумовленою територією; розширювати власні науково-технічні дослідження з найважливіших напрямів, не вкладаючи кошти у додаткові наукові дослідження. Ліцензійні договори про надання права на використання товарних знаків найчастіше укладаються у сфері розваг, спорту, виробництва одягу, автомобілів, текстильних виробів та побутової техніки.

Узгоджену політику у сфері правової охорони та використання інтелектуальної власності проводять і країни ЄС. Країни-члени ЄС передусім спрямовують свої зусилля на уніфікацію та гармонізацію законодавства у сфері інтелектуальної власності, зокрема на регулювання питань використання, передачі та охорони прав інтелектуальної власності. На відміну від ВОІВ, у ЄС склалася система директивного регулювання процесів уніфікації та гармонізації законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Найбільше уваги ЄС приділяє захисту немайнових прав авторів, особливо з точки зору піратства. Однак майнові права також відіграють важливу роль у таких сферах як надання користування певними ліцензіями на окремі види об'єктів через встановлені норми, особливо в сфері технологій та лікарських засобів, що можуть впливати на життя та здоров'я громадян ЄС [3]. В окремих випадках законодавством ЄС передбачений обов'язок учасників таких договорів у деяких країнах ЄС зареєструвати ліцензійну угоду, як правило, в національному офісі інтелектуальної власності.

Якщо акцентувати увагу щодо правового регулювання таких договорів в Україні та ЄС, то особливо увагу ЄС, зокрема, приділяє ліцензійним договорам. Відповідно текст Угоди містить в межах ст. 159 положення, що сторони домовились обмінюватись інформацією та думками щодо в тому числі ліцензійних угод на добровільній основі в частині спрощення їх укладення.

Також ЄС, включаючи його держави-члени, працює над сприянням передачі технологій, особливо для найменш розвинених країн. Варто звернути увагу на те, що ЄС послідовно докладає зусиль для полегшення доступу до ліків у країнах, що розвиваються, та досягнення правильного балансу між правами інтелектуальної власності фармацевтичних компаній та необхідністю забезпечити доступність ліків для населення, яке цього потребує в країнах, що розвивається. В переважній більшості такі заходи відбуваються через умовні примусові ліцензії з особливими вимогами для таких країн. ЄС твердо захищає географічні зазначення розпізнавальні знаки, що використовуються для ідентифікації продукту як такого, що походить з певної географічної зони. Це географічне походження по суті визначає якість, характеристики або репутацію продукту. Результати такого захисту вітчизняні виробники відчували протягом останнього десятиріччя щодо заборони використовувати такі географічні зазначення у назвах продукції.

Як зазначається в актах ЄС, різні домовленості, засновані на імплементації виключень або обмежень використання ліцензій, заснованих на ліцензійних договорах, що охоплюють подальше використання таких об'єктів, діють у низці держав-членів з метою полегшення освітнього використання творів та інших предметів. Такі механізми, як правило, розробляються також з урахуванням потреб навчальних закладів різних рівнів освіти. Хоча ЄС визнає важливим гармонізувати сферу застосування нових обов'язкових виключень або обмежень щодо цифрового використання та транскордонної навчальної діяльності, заходи

щодо такого впровадження можуть відрізнятись в державах-членах, настільки, щоб вони не перешкождали ефективному застосуванню виключень, обмежень або транскордонного використання [4]. Держави-члени можуть, наприклад, використовувати цей механізм, щоб надати перевагу ліцензіям на матеріал, який в першу чергу призначений для освітнього ринку, або ліцензіям на ноти. Щоб уникнути того, що застосування виключень по користуванню ліцензіями буде призводити до правової невизначеності або адміністративного тягара для навчальних закладів, держави-члени, які застосовують такий підхід, повинні вжити конкретних заходів для забезпечення того, щоб схеми ліцензування, що дозволяють цифрове використання творів або інших предметів з метою ілюстрації для навчання, були легко доступні, і щоб навчальні заклади знали про існування таких схем ліцензування. Такі схеми ліцензування повинні задовольняти потреби навчальних закладів.

У більшості національних правових систем, як і в Україні, з метою визначення застосовного права до ліцензійного договору використовуються загальні критерії, застосовні до всіх договірних зобов'язань. Зокрема, в країнах ЄС застосовується критерій характерного виконання (ст. 4(2) Регламенту про право, застосовне до договірних зобов'язань (Регламент Риму I), що набрав чинності 2009 р.) [5, р. 211]. Такою стороною зазвичай визнається особа, яка передає право, ліцензіар. Однак при визначенні застосовного права до уваги повинні прийматися також додаткові фактори. Наприклад, якщо ліцензійний договір на передачу права використання патенту передбачає зобов'язання ліцензіара надавати ліцензіату технічне сприяння та організувати навчання його персоналу, отже, зазначені обов'язки стають економічно та функціонально більш значущими, ніж надання патенту, то суд може визначити застосовним правом, виходячи з колізійних норм, застосовних до послуг, а саме застосувати право надання послуг (ст. 4(1) (b) Регламенту Рим I). Відповідно національне законодавство у сфері міжнародного приватного права (ст. 44 Закону України «Про міжнародне приватне право» справді визначає застосовним правом право ліцензіара, однак не вказує згадуваних вище особливостей. А ті умови, в яких на сьогодні знаходиться Україна, зважаючи на повномасштабне вторгнення Росії, передбачають в майбутньому її відновлення. І це ймовірно передбачатиме залучення не лише іноземних капіталів, але й технологій, засобів виробництва, тощо, де потреба в колізійному регулюванні досліджуваних нами відносин буде вагомою.

Крім того необхідно звернути увагу на планомірний процес рекодифікації цивільного законодавства України [6], де серед іншого також йде мова про удосконалення вітчизняного законодавства в сфері інтелектуальної власності. Серед іншого авторами Концепції визначається доцільність удосконалення окремих положень ЦК України в частині усунення термінологічних розбіжностей, зокрема щодо визначення ліцензії як одностороннього правочину, а не договору (ст. 1107) із зазначенням про те, що особа, якій надано ліцензію, зобов'язана дотримуватися умов, на яких її було видано (ст. 1108).

Також ст. 18 Директиви (ЄС) 2019/790 Європейського Парламенту та Ради від 17 квітня 2019 року про авторське право та суміжні права на єдиному цифровому ринку та внесення змін до Директив 96/9/ЄС та 2001/29/ЄС визначається принцип відповідної та пропорційної винагороди, відповідно до якого на державу покладається обов'язок по забезпеченню права автора та виконавця, що ліцензували або передали свої виключні права на використання своїх творів або іншого предмета, на отримання відповідної та пропорційної винагороди. Також цією нормою проголошується важливість врахування принципу договірної свободи та справедливого балансу прав та інтересів в таких договорах. Вказані норми мають стати також предметом дослідження в межах рекодифікації цивільного законодавства України.

Постійної уваги в межах договірної права України та ЄС набуває питання послаблення вимог щодо форми правочинів та договорів, зважаючи на ті правові акти, що розроблені в межах ЄС. на цій підставі в межах рекодифікації також планується Уточнення форми правочинів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та порядку укладення публічного ліцензійного договору, де автори Концепції вказують, що досвід системного використання зарубіжними країнами ліцензій відкритого доступу до твору, ними будуть напрацьовані зміни у главі 75 ЦК України щодо передбачення можливості укладення правочинів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в електронній формі, а також правила про порядок укладення публічного ліцензійного договору [6].

**Висновки.** Підсумовуючи, необхідно зазначити, що в межах цього дослідження ми визначили лише окремі особливості правового регулювання ліцензійних договорів в контексті наближення правопорядків України та ЄС.

Зважаючи на давню історію розвитку авторського права в цілому воно зазнавало змін, розширювалися межі дії авторських прав від території держави до безмежного простору мережі Інтернет, приймалися

закони від національних до багатосторонніх міжнародних договорів, що сприяють захисту прав та інтересів учасників таких правовідносин у всьому світі, в тому числі в епоху розвитку комп'ютерних технологій.

Важливим на сьогодні є досить фундаментальне переосмислення ролі та значення сфері інтелектуальної власності не лише в контексті договірного регулювання, але й щодо належного захисту авторських прав.

Зважаючи на те, що Україна прагне приєднатись до європейської родини, на сьогодні ми маємо говорити про посилення законодавчого регулювання питань вибору застосовного права для ліцензійних договорів, вибору методики законодавчого регулювання використання різних видів ліцензій та виключень з такого користування. Також особливу увагу необхідно звернути на розширення прав авторів та виконавців в частині надання їм права вносити зміни в договори, а також на спрощення форми ліцензійних правочинів як таких.

### Список використаних джерел

1. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text) (дата звернення: 10.01.2023 року)
2. Пульс Угоди про Асоціацію. URL: <https://pulse.kmu.gov.ua> (дата звернення: 10.01.2023 року)
3. Licensing and selling intellectual property. URL: [https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/licensing-selling/index\\_en.htm](https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/licensing-selling/index_en.htm) (дата звернення: 12.01.2023)
4. Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj> (дата звернення: 12.01.2023)
5. Asensio De Miguel P. A. Applicable Law in the Absence of Choice to Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights. *Yearbook of Private International Law*. 2008. Vol. 10. pp. 199-211.
6. Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: Видавничий дім АртЕк., 2020. 128 с.

### References

1. *Uhoda pro Asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odnii storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimi derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 27.06.2014* [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand, dated 06.27.2014]. Retrieved from [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text) [in Ukrainian]
2. *Puls Uhody pro Asotsiatsiiu* [Pulse of the Association Agreement]. Retrieved from <https://pulse.kmu.gov.ua> [in Ukrainian]
3. *Licensing and selling intellectual property*. Retrieved from [https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/licensing-selling/index\\_en.htm](https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/licensing-selling/index_en.htm) [in English]
4. *Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC*. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj> [in English]
5. Asensio, De Miguel P. A. (2008). Applicable Law in the Absence of Choice to Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights. *Yearbook of Private International Law*, 10, 199-211 [in English]
6. *Kontseptsiia onovlennia Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy* [The concept of updating the Civil Code of Ukraine] (2020). Kyiv: Vydavnychiy dim ArtEk [in Ukrainian]

Стаття надійшла до редакції 18.09.2023