

УДК 347.77.043

DOI <https://doi.org/10.32837/apdp.v0i87.2814>

А. Є. Смородина

ПРОБЛЕМИ УКЛАДЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Наразі ми є свідками перебудови «аналогової» ери в діджитальну (digital), коли суспільство відмовляється від зайвих матеріальних та паперових носіїв інформації, а основний контент створюється та розповсюджується в Інтернеті. Статистика свідчить про неймовірні темпи! Наприклад, згідно з даними за 2019 рік, кожної хвилини в Snapchat завантажувалось 2,1 млн відео, а в Instagram – 46 тисяч фотографій, в YouTube переглядалось 4,5 млн відео; користувачі завантажили на свої прилади 390 030 мобільних додатків [1]. Ще більше вражають сукупні цифри. Так, наприклад, у 2020 році буде створено 1 436 300 000 000 фотографій та очікуване зростання для 2021 року – 12% [2]. Такі темпи змінюють і бізнес-моделі, оскільки, зважаючи на обсяг доступного контенту, доцільним виявляється отримати дозвіл на використання твору, ніж вимагати ексклюзивності чи передачі всіх майнових прав. З одного боку, є обґрунтованою потреба отримання права для короткострокового використання тих об'єктів права інтелектуальної власності, використання яких є одноразовим або тільки одним визначеним способом, для чого необхідно застосувати простий та швидкий інструмент для отримання дозволу правовласника. З іншого боку, завжди є обґрунтованим застосування належних та дієвих механізмів захисту прав володільців об'єктів права інтелектуальної власності від використання третіми особами без дозволу. Однак положення цивільного законодавства України структуровані таким чином, що передбачають стандартний підхід, виходячи з принципів «аналогової» ери, наприклад, загрозу нікчемності в разі недодержання письмової форми ліцензійного договору, обов'язкову ідентифікацію сторін, визнання ліцензійного договору неукладеним за неузгодження всіх істотних умов договору. Таким чином, складається ситуація, коли норми чинного законодавства України щодо укладення ліцензійного договору не в повній мірі відповідають запитам правовласників та користувачів, тому вимагаються нові альтернативні підходи для вирішення сучасних задач, що й зумовлює **актуальність** вибраної теми для дослідження в рамках даної статті.

Питання правового регулювання ліцензійного договору широко досліджується вченими в рамках регулювання чинним цивільним законодавством України (наприклад, В.О. Бажанов, О.В. Басай, Г.М. Грабовська, І.І. Дахно, В.В. Денисюк, В.С. Дмитришин, О.В. Жилінкова, В.В. Луць, О.П. Орлюк, О.І. Харитонova, І.Є. Якубівський), а також ученими, які працювали в радянський період (М.М. Богуславський, Є.П. Гаврилов, М.В. Гордон, Г.Ф. Шершеневич та інші), фахова правова думка яких була покладена у становлення інституту ліцензійних договорів за цивільним законодавством Української РСР, далі – України. У літературі окремі питання щодо укладення ліцензійного договору продовжують досліджуватись.

Наприклад, багато уваги приділяється питанню державної реєстрації ліцензійного договору. Тим не менш, питання правового регулювання укладення ліцензійного договору як послідовність логіко-юридичних дії досліджується вперше.

Відповідно, метою є теоретико-правове дослідження та визначення на основі комплексного дослідження положень Цивільного кодексу України та спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності щодо укладення ліцензійного договору та формування висновків щодо основних проблем його застосування. **Об'єктом** дослідження виступають урегульовані нормами цивільного законодавства суспільні відносини, що виникають між суб'єктами з метою укладення ліцензійного договору за законодавством України. **Предметом** дослідження є цивільно-правовий механізм укладення ліцензійного договору згідно з цивільним законодавством України.

Виклад основного матеріалу. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на договірній основі. Серед видів договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, які перераховані у п. 1 ст. 1107 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [3], виділяють ліцензійний договір. Перелічені у ст. 1107 ЦК України договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності відносяться до всіх об'єктів права інтелектуальної власності, оскільки глава 75 ЦК України носить узагальнюючий характер. Тем не менш, перелік договорів, наданий у ст. 1107 ЦК України, відрізняється від переліку, що містяться в спеціальному законодавстві. Так, закони про авторське право та про об'єкти промислової власності взагалі не називають договори, що призводить до різної кваліфікації договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та, зокрема, ліцензійних договорів. Тому можна говорити, що ЦК України закріплює універсальну конструкцію ліцензійного договору, хоча в спеціальному законодавстві з інтелектуальної власності розрізняють авторський договір у сфері авторського права та ліцензійний договір у сфері промислової власності [4, с. 822].

Визначення ліцензійного договору надане у ч. 1 ст. 1109 ЦК України: «за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього кодексу та іншого закону». У цьому визначенні надається опис дій сторін без ознак, характерних для такого виду договору про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Досліджуючи природу ліцензійного договору, більшість учених погоджуються щодо класифікаційних критеріїв ліцензійних договорів, що їх поділяють на двосторонній, консенсуальний та відплатний [5, с. 22]. Саме ці критерії є відправною точкою для подальшого правового аналізу положень ЦК України про укладення ліцензійного договору.

Укладення

Глава 53 ЦК України, яка називається «Укладення, зміна та розірвання договору», входить до Книги 5 «Зобов'язальне право» та розповсюджується на всі цивільно-правові договори, як поіменовані (та регулюються Книгою 5 ЦК України)

та і не поіменовані. Як зазначає С.О. Бородовський, укладення, зміна та розірвання договору є «стрижневим елементом інституту договору» [6, с. 5]. Він визначає порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правового договору як систему правових норм, які визначають вид і характер поведінки учасників цих відносин, а саме регулювання є «формою, що наповнюється змістом через вираження сторонами волі укласти, змінити чи розірвати договір», заявляє С.О. Бородовський [6, с. 8]. В.В. Денисюк наводить визначення, надане А.Г. Биковим, що «порядок укладення договору – це передбачені правовими нормами послідовність і способи оформлення договірних відносин, а способом є певного роду дії, за допомогою яких досягається взаємоузгодженість волі сторін» [7, с. 115], та у свою чергу пропонує власне визначення порядку укладення договору як законодавчо визначений спосіб дій суб'єктів договірних правовідносин, спрямований на виникнення договірного зобов'язання й визначення його змісту [7, с. 117]. Вважаємо, що більш точно визначити порядок укладення договору як послідовність стадій встановлення цивільних прав та обов'язків сторін.

Інша категорія, яка досліджується в цьому аспекті, – це спосіб укладення, при цьому існують різні підходи щодо визначення та співвідношення понять «порядок» і «спосіб» укладення. А.Г. Биков визначає, що способом є певного роду дії, за допомогою яких досягається взаємоузгодженість волі сторін [7, с. 115]. В.В. Денисюк вважає, що поняття «спосіб» недоречно розглядати стосовно загального порядку укладення договору, бо, на його думку, ст. 638 ЦК України передбачає тільки один спосіб укладення договору [7, с. 116]. Інша позиція висловлюється Т.В. Бондарем, що виділяє не один, а різні способи укладення договорів. Так, він виділяє три способи: загальний, спеціальний, судовий [7, с. 116]. Однак інша класифікація здається більш обґрунтованою, коли способи поділяються за мірою свободи волевиявлення: спосіб, за якого договори укладаються на основі вільного волевиявлення (який можна назвати загальним) або в обов'язковому порядку (спеціальний) [8, с. 83–84]. Тобто можна погодитися з позицією, що спосіб і порядок укладення договору збігаються, якщо йдеться про договори, які підлягають укладенню в порядку Глави 53 ЦК України. У такому разі спеціальний порядок передбачає свої особливі способи укладення, наприклад, укладення договору в обов'язковому порядку на торгах, за рішенням суду тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 638 ЦК України встановлюється загальний порядок укладення договору, а саме договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною. Дослідники пояснюють, що виокремлення двох стадій під час укладення цивільного договору мало суттєве значення саме в умовах планового ведення господарства, коли укладення договору було обов'язковим та договір вважався укладеним із моменту отримання замовлення до виконання [9, с. 94]. Умови ринкової економіки диктують інші підходи.

Тобто порядок укладення договору складається з двох послідовних юридично значимих стадій: оферта і акцепт, які застосовуються для загального порядку укладення договору. З огляду на ці передумови побудовані норми ЦК України щодо них.

Оферта

Важливою є норма ч. 1 ст. 641 ЦК України, що пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна зі сторін майбутнього договору. Іншими словами, суб'єкт авторського права і суміжних прав чи володілець охоронного документу або свідоцтва (ліцензіар) та майбутній користувач (ліцензіат) мають однакові можливості виступити з ініціативою та направити іншій стороні пропозицію укласти договір.

Недоліком вказаної норми є те, що вона не містить переліку умов, які повинна містити оферта. Тим не менш, з положень ст. 641 ЦК України можна зробити достатні висновки, яким умовам має відповідати оферта, а саме: 1) містити істотні умови договору; 2) бути адресованою конкретній особі або особам, оскільки пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, не є офертою; 3) виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття; 4) мати строк для відповіді на пропозицію. Іноді перелічені умови визначають як ознаки оферти, так і визначають ще одну ознаку – оферта має бути «досить виразною», коли зі змісту оферти адресат може зробити правильний висновок про волю оферента [10, с. 91]. Не вбачаємо можливим погодитися з такою позицією, оскільки якщо виконані інші умови, а саме вона містить істотні умови договору (для ліцензійного договору) і намір оферента вважати себе зобов'язаною особою у разі її прийняття (виконати умови ліцензійного договору, як зазначено), це є досить «виразним».

Підтримуємо позицію вчених, які визнають строк для відповіді на пропозицію (ч. 3 ст. 641 ЦК України) обов'язковою умовою оферти. Погоджуємося з позицією, що якщо неможливо негайно отримати відповідь (в тому числі вчинити дії), тобто прийняття оферти особою, якій зроблена пропозиція, оферта повинна містити строк для відповіді. Ще одним аргументом для визнання строку для відповіді на пропозицію суттєвою умовою є право відкликати її до моменту або в момент її одержання адресатом та заборона особі відкликати свою пропозицію протягом нею ж встановленого строку для відповіді на пропозицію.

Таким чином, надалі надаємо детальну характеристику кожної з окреслених вище чотирьох умов, які застосовуються до оферти. Варто наголосити, що, оскільки кожна зі сторін майбутнього ліцензійного договору – ліцензіар або ліцензіат – може надати оферту, передбачається, що оферент повинен належним чином та добросовісно викласти їх в оферті.

Істотні умови

У абз. 2 ч. 1 ст. 638 ЦК України визначено зміст істотних умов: «Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди». Відповідно, предмет є «абсолютною» істотною умовою будь-якого виду договору, як визначив його І.В. Стрижак [11]. ЦК України та спеціальне законодавство України не містять прямого визначення предмету ліцензійного договору, більш того, це питання є дискусійним через відмінність класичного підходу теорії цивільного права та положення ч. 5 ст. 1109 ЦК України, де зазначено, що «предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної

власності, які на момент укладення договору не були чинні». Підтримуємо доктринальне визначення предмету договору як дії сторін, що спрямовані на виникнення, зміну й припинення прав і обов'язків сторін договору [12, с. 896].

Оскільки ані ЦК України, ані спеціальне законодавство не містять прямої вказівки на істотні умови ліцензійного договору, наданий у ст. 1109 ЦК України перелік «умов» дослідниками не одноставно визнається за «істотні умови» та, відповідно, ставиться під сумнів обов'язковість та вичерпність його застосування.

У ч. 3 ст. 1109 ЦК України, що містить перелік умов ліцензійного договору, які, однак, не визначаються як «істотні», є «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 і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір». Визначення істотних умов ліцензійного договору виходить за межі дослідження даної статті, та ми виходимо з розуміння, що істотними умовами ліцензійного договору є предмет договору, територія та строк, на який дозволено використання об'єкта права інтелектуальної власності, розмір плати за його використання та інші умови, передбачені спеціальним законодавством для окремих об'єктів права інтелектуальної власності.

Якщо оферта стосується права на використання торговельної марки, абз. 2 ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [13] визнає умову, що якість продукції ліцензіата не може бути гіршою, ніж у власника торговельної марки. Вважаємо, що в разі направлення оферти ліцензіатом виконання цієї умови вбачається сумнівним, оскільки на цій стадії ліцензіат може не мати достатньо інформації щодо вимог ліцензіара про якість продукції або послуг, бо такі вимоги ліцензіара можуть бути встановлені в окремих положеннях про стандарти якості, в тому числі як інформація, що має обмежений доступ; та (або) встановлення права ліцензіара здійснювати перевірку діяльності ліцензіата, яка пов'язана з використанням торговельних марок. Тим не менш, формальне виконання цієї вимоги шляхом розміщення в оферті гарантії оферента щодо контролю якості може бути достатнім, хоча заява ліцензіата про погодження з вимогами ліцензіара до моменту, коли вимоги стануть йому відомі, не можуть вважатися узгодженими належним чином. Таким чином, можна стверджувати, що загальний порядок укладення ліцензійного договору, передбачений ЦК України, проблематично застосувати для укладення ліцензійного договору на використання торговельної марки. Погодження такого договору вимагатиме більшу кількість ітерацій сторін, ніж акцепт оферти.

Адресність

Вимога, що оферта має бути вказана (адресована) конкретній особі або особам, означає, що в ній має бути чітко ідентифікована особа, якій робиться пропозиція укласти договір.

Закон не містить вимог щодо такої ідентифікації. Керуючись загальними положеннями цивільного законодавства України, вважаємо, що достатнім критерієм буде надання інформації про особу (ім'я фізичної особи, як визначено у ст. 28 ЦК

України; найменування юридичної особи, як визначено у ст. 90 ЦК України) та її адресу, якщо планується відправка оферти за допомогою пошти чи інших засобів зв'язку. При цьому, оскільки виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності визнано за суб'єктом права інтелектуальної власності (автором або особою, кому належать майнові права інтелектуальної власності, власником охоронного документа), ця особа має бути ідентифікована як така.

Вбачаємо певну відмінність щодо вимог до оферти для патентних та безпатентних ліцензійних договорів. Якщо інформація про власника охоронного документа є відкритою, та особа ліцензіара може бути підтверджена, то питання належної ідентифікації майбутнього ліцензіара для об'єктів авторського права наразі є дискусійним. Наприклад, відсутність надійного інструменту для майбутнього ліцензіата через ускладнений доступ до інформації про свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, як щодо факту виданих свідоцтв, так і для пошуку потрібної інформації про автора. У цьому напрямі продовжуються розробки та ініціативи. Заслуговує на увагу нова послуга від Всесвітньої Організації з Інтелектуальної Власності (ВОІС), оголошена в травні 2020 року, WIPO PROOF, відповідно до якої ВОІС надаватиме платну онлайн-послугу, в результаті якої буде засвідчено факт існування будь-якого результату інтелектуальної діяльності у формі цифрових файлів у конкретний момент часу та надаватиметься відповідний документ. Чи буде такий документ використовуватись в Україні, покаже час.

Пропозиція укласти договір (оферта) має бути підписана стороною, що її дає, як вимагає ч. 2 ст. 207 ЦК України. Особа, якій адресована пропозиція укласти договір, презюмує, що інша сторона має належну правоздатність для укладення такого договору. Важливо зауважити, що хоча законодавство України не вимагає підтвердження ліцензіаром прав на об'єкт права інтелектуальної власності, права на які передаються за ліцензійним договором, судова практика складається таким чином, що під час розгляду спорів ліцензіар має бути готовий підтвердити всю послідовність передання та отримання прав, починаючи від первинного суб'єкта [14].

Публічна оферта

У літературі зазначається про відмінність оферти, про яку йшлося вище, від публічної оферти. Так, В.В. Денисюк вважає, що основною відмінністю публічної оферти від оферти є її звернення до невизначеного кола осіб [10, с. 91], з чим можна погодитись, оскільки публічна пропозиція передбачена у ст. 699 ЦК України по відношенню до реклами, каталогів чи інших описів товарів, звернених до невизначеного кола осіб. Наразі є дискусійним питання щодо можливості оферти в тих договорах, в яких інша сторона заздалегідь невідома, оскільки «адресність» є однією з головних ознак оферти. Ті, хто припускає, що оферта до невизначеного кола осіб (або «всіх, хто звернеться») можлива, уточнюють, що такі особи мають бути належним суб'єктом цивільних прав (тобто зареєстрованими належним чином юридичними особами та правоздатними фізичними особами) [15, с. 57–58]. Із цим можна погодитись, оскільки в такому випадку договір вважатиметься недійсним.

Наразі не врегульовано питання щодо оферти чи належного правового інструменту повідомлення про умови, на яких ліцензіар пропонує свою продукцію в мережі Інтернет. І якщо для договорів купівлі-продажу чи надання послуг кожному, «хто

звернеться», використовується такий вид договорів, як публічний договір, відповідно до ст. 633 ЦК України, з урахуванням особливостей, що притаманні передачі об'єктів права інтелектуальної власності у використання, така передача може не мати публічний характер, що вимагає рівності в наданні послуг усім користувачам. Тим не менш, як приклад в Україні можна навести діяльність «УНІАН фотобанк»: відповідно до публічного договору про надання невиключних прав на використання фотопродукції, текст якого розміщено на сайті [16], та який визначається публічною офертою. Встановлено, що оферта набуває сили договору приєднання з моменту здійснення користувачем оплати за отримання дозволу на використання фотографії.

Тим не менш, чинне законодавство не містить виключення (крім можливості укладення договору в усній формі для об'єктів авторського права і суміжних прав для використання в періодичних виданнях) щодо укладення ліцензійного договору в письмовій формі, тому використання такого виду договору, як публічний договір або договір приєднання без фактичного підписання договору сторонами, є таким, що не відповідає вимогам цивільного законодавства України.

Зауважимо, що численні законопроекти про внесення змін до ЦК України для впровадження публічної ліцензії на використання твору (наприклад, законопроект № 2656 від 20.12.2019 року, що перебуває на розгляді комітетів) чи про ліцензійний договір на основі публічної ліцензії (наприклад, законопроект № 7539 від 01.02.2018 року, що повернуто на доопрацювання) широко обговорюються, однак, на жаль, не знаходять своєї підтримки у законодавців.

Намір оферента вважати себе зобов'язаним у разі прийняття оферти

Законодавство України не містить прямої вказівки щодо реалізації цієї норми. На практиці оферент вказує про це в тексті оферти, проставляючи свій підпис як підтвердження його волевиявлення, що встановлено в ч. 2 ст. 207 ЦК України. Вказане реалізується за умов направлення оферти в письмовому вигляді, коли підпис (опціонально – з печаткою для юридичних осіб) проставляється власноручно або з використанням електронного підпису. У такому разі спосіб направлення оферти (передача особисто, поштою, засобами електронного зв'язку, надання доступу для завантаження тощо) не має значення. Однак виникає інше важливе питання – достовірного встановлення особи оферента, котра підписала оферту (автора або особи, яка набула майнові права), а також підтвердження належних повноважень у представника юридичної особи – оферента. Судова практика про визнання недійсним ліцензійного договору свідчить, що укладення договору з перевищенням повноважень виконавчого органу є досить поширеною підставою. Правові наслідки вчинення правочинів із перевищенням повноважень визначено ч. 1 ст. 241 ЦК України. Судова практика підтверджує, що схвалення спірного правочину може відбутися також і у формі мовчазної згоди, і у вигляді певних поведінкових актів (так званих конклюдентних дій) особи – сторони правочину (наприклад, прийняття оплати) [17].

Законодавство України не встановлює як вимогу приєднувати до оферти підтверджуючі документи (наприклад, щодо повноважень підписантів, щодо прав на об'єкти інтелектуальної власності тощо), однак і не забороняє це робити. Вважаємо, що використання цього права оферентом у разі розміщення в Інтернеті публічної оферти є найбільш доречним.

Строк

Статті 643–645 ЦК України визначають дію сторін у залежності від встановлення або не встановлення в оферті строку для її прийняття. Основним є те, що пропозицію укласти договір не можна вважати безвідкличною, оскільки згідно з ч. 3 ст. 641 ЦК України існує можливість її відкликання до моменту або в момент її одержання адресатом. Водночас вона не може бути відкликана протягом строку для відповіді, якщо інше не вказане в самій пропозиції або не випливає з її суті чи обставин, за яких вона була зроблена. Підтримуємо запропоновану С.О. Бородовським класифікацію оферти відповідно до часу її дії, коли оферта: а) може бути негайно акцептована (у договорі між присутніми сторонами); б) діяти з урахуванням часу, необхідного для поштового чи іншого способу її доставки; в) діяти обмежений час, або строк її дії має залежати від виникнення події, вказаної в оферті [6, с. 5].

Форма оферти

На практиці виникають питання щодо форми пропозиції укласти договір, оскільки прямої вказівки на це законодавство не містить. У літературі зазначається, що оферта може бути письмова, усна або вчинена шляхом конклюдентних дій, а ось надання оферти шляхом мовчазної згоди неможливо [10, с. 92], оскільки не відповідає перерахованим вище умовам до оферти та робить неможливим іншим особам взагалі дізнатися про наміри укласти договір.

Усна оферта може бути здійснена, за визначенням В.В. Денисюка, між «присутніми сторонами» [10, с. 91], тобто під час безпосереднього спілкування потенційних ліцензіара та ліцензіата. Оферта в письмовій формі може бути сформульована у вигляді письмової пропозиції (листа) або ж повного тексту договору, підписаного оферентом [18, с. 133], які можуть бути передані за допомогою поштового зв'язку, електронної пошти, факсом [10, с. 92].

Тим не менш, оскільки ліцензійний договір має бути укладено в письмовій формі, оферта також повинна бути оформлена письмово. У цьому контексті доречно посилання на ст. 207 ЦК України щодо вимог до письмової форми правочину, в тому числі за допомогою електронного засобу зв'язку. Одночасно, згідно з ч. 1 ст. 644 ЦК України, допускається зробити пропозицію укласти договір (оферту) усно, за умови негайності отримання відповіді, тобто прийняття оферти особою, якій зроблена пропозиція.

Керуючись положенням ч. 1 ст. 638 ЦК України про те, що договір вважається укладеним, коли сторони досягли згоди щодо всіх істотних умов договору, акцепт пропозиції є оголошенням згоди щодо всіх умов майбутнього договору, які викладені в оферті. Вважаємо, що обсяг та деталізація істотних умов майбутнього ліцензійного договору, що має міститися в пропозиції, встановлюється на розсуд особи, яка надає пропозицію (оферентом).

Враховуючи викладене вище, пропозиція укласти ліцензійний договір (оферта) має бути виражена в письмовій формі, містити істотні умови ліцензійного договору, бути адресованою майбутній стороні договору – ліцензіару або ліцензіату та містити підпис сторони, що направляє пропозицію укласти ліцензійний договір.

Акцепт

Акцепт – це прийняття оферти. Ст. 642 ЦК України щодо прийняття пропозиції містить дві основні вимоги до відповіді, а саме що: відповідь про її при-

йняття (акцепт) має бути (1) повною і (2) безумовною. Повнота акцепту означає, що акцептант приймає всі істотні умови майбутнього договору, визначені оферентом в оферті. Безумовність означає прийняття пропозиції без будь-яких застережень, оскільки відповідь про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах є новою офертою.

Щодо (3) вчасності надання відповіді оференту, то відповідь має бути надана у строк, який зазначено в оферті. Закон допускає, що оферта може не містити строк, тоді вважається, що договір є укладеним, коли особа, якій було зроблено пропозицію, негайно заявила про її прийняття (якщо оферта – усна), або коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь протягом строку, встановленого актом цивільного законодавства, а якщо цей строк не встановлений – протягом нормально необхідного для цього часу (якщо оферта зроблена письмово).

Закон дозволяє акцептувати оферту шляхом вчинення дії, спрямованої на виконання договору, як встановлено у ч. 2 ст. 642 ЦК України, де наводяться приклади таких конклюдентних дій: «відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо». У цьому контексті можливість акцепту можлива шляхом оплати ліцензіатом, який виступає акцептантом, визначеної в оферті суми винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності. Крім того, акцептувати пропозицію можна мовчанням, що може відноситись як до власних дій особи, яка виражає згоду, так і до дій інших осіб. Мовчання не є юридичним фактом та набуває юридичної сили як позитивна або негативна відповідь, що означає, що мовчанням може бути тільки акцепт, на відміну від конклюдентних дій, що можуть бути як офертою, так і акцептом [6, с. 6, 11]. Тим не менш, з урахуванням вимоги щодо письмової форми ліцензійного договору конклюдентна дія чи мовчазна згода не буде вважатися укладенням ліцензійного договору в розумінні вимог ЦК України, оскільки підписання вимагає саме наявності підписів сторін. Акцепт оферти, яка була направлена у формі ліцензійного договору, підписаного оферентом, шляхом її підписання акцептантом, є «ідеальним» прикладом загального порядку укладення ліцензійного договору.

Укладення

Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України, договір є укладеним з моменту досягнення згоди сторонами стосовно всіх істотних умов договору. Моментом укладення договору, згідно з ч. 1 ст. 640 ЦК України, є момент одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. Вважаємо, що в даному випадку необхідно розуміти «момент» як певний день (календарну дату).

Правова природа порядку укладення договору полягає у визнанні його процесом формування волі та її фіксації в умовах договору як домовленості. В.В. Денисюк посилається на роботи радянського вченого І.Б. Новицького, який визначає «домовленість як погоджену волю сторін» та робить висновок, що домовленість складається із зустрічно спрямованих і взаємоузгоджених волевиявлень контрагентів [7, с. 116]. Аналізуючи різні погляди щодо того, що має вирішальне значення – воля чи волевиявлення, В.В. Денисюк робить висновок, що в договорі вирішальне значення має єдність волі й волевиявлення [7, с. 117].

Таким чином, можна говорити про укладення договору, коли відбувається перетворення «фактичних дій у зобов'язально-правові відносини, які виникають із договору» [19, с. 360]. Погоджуємось та доповнюємо визначення, яке надане В.В. Денисюком щодо ліцензійного договору, що консенсуальний договір є укладеним на момент досягнення домовленості сторін по всіх істотних умовах (консенсус) та надання йому необхідної форми (учинення правочину), що відповідає вимозі ч. 2 ст. 639 ЦК України до письмової його форми [7, с. 116].

Письмова форма

Водночас ч. 2 ст. 1107 ЦК України та спеціальне законодавство містять вимогу про укладення ліцензійного договору в письмовій формі. Недодержання письмової форми має наслідком нікчемність ліцензійного договору. За визначенням В.О. Кучер, нікчемний правочин – це дія суб'єктів цивільного права, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків або вчинена без наміру створення правових наслідків, яка у зв'язку з порушенням умов чинності правочину не породжує правових наслідків з моменту вчинення [20, с. 5].

Важливо зауважити, що згідно з ч. 2 ст. 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Відповідно, щодо договору – підписаний сторонами. Дозволяється фіксація правочину в електронних документах, листах чи телеграмах, якими обмінялись сторони. Для електронних правочинів проставлення електронного підпису також є засобом «підписання» договору [21, с. 215]. Незважаючи на те, що законодавством передбачений виняток щодо письмової форми, а саме щодо договору про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях, як передбачено у ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [22], А.А. Кетрар вважає, що таку форму договору «не можна визнати оптимальною», та підтримує пропозиції, оголошені в літературі, про використання «скороченого» договору, що містить предмет і розмір винагороди, як доказ існування договірних відносин між сторонами [23, с. 131]. Попри те, що такий договір передбачає чітко визначений спосіб використання твору (публікація певного твору в певному виданні) та, скоріш за все, одноразове використання (певний твір в єдиному номері періодичного видання), погоджуємося, що запропонована фіксація домовленостей сторін у письмовій формі слугуватиме підтвердженням належного дозволу від автора на використання твору.

Державна реєстрація

Момент укладення договору може залежати від форми договору. Якщо договір підлягає державній реєстрації, то він є укладеним з моменту його державної реєстрації. Чинне законодавство України не вимагає нотаріального посвідчення та державної реєстрації ліцензійних договорів, однак за вимогою будь-якої сторони договору ліцензійний договір має бути зареєстровано у відповідному реєстрі. Так, існують та діють відповідні нормативно-правові акти щодо порядку внесення даних до державних реєстрів про укладені ліцензійні договори щодо торговельних марок [24], винаходів (корисних моделей) [25] та промислових зразків [26], а також об'єктів авторського права [27]. Проте навіть якщо сторони виявили бажання провести державну реєстрацію укладеного ліцензійного договору, здійснення або не здійс-

нення такої реєстрації не впливає на його укладення [28, с. 44], оскільки державна реєстрація договору не створює самостійну форму договору [29, с. 17].

Погоджуємося, що державна реєстрація ліцензійних договорів, що передбачають насамперед надання виключної ліцензії на використання об'єктів права промислової власності та торговельні марки (для об'єктів авторського права і суміжних прав – на розсуд сторін), має бути максимально дерегульованою [30]. Наприклад, вчинятися виключено шляхом направлення однією зі сторін, яка визначена в ліцензійному договорі, електронного повідомлення про укладення ліцензійного договору з основними його характеристиками (найменування та реквізити сторін) та окремими істотними умовами (предмет договору, строк та територія, на яку надаються права). Така інформація має включатися в державний реєстр, носити вільний та безоплатний доступ.

Висновки. Порядок укладення цивільно-правового договору регулюється на загальних засадах Главою 53 ЦК України. Проведений аналіз норм цієї глави свідчить, що порядок укладення договору, який визначено як загальний, складається із двох стадій – оферти та акцепту та застосовується до всіх цивільно-правових договорів, як поіменованих, так і не поіменованих, у тому числі ліцензійного договору на використання будь-яких об'єктів права інтелектуальної власності.

Вимоги ЦК України щодо умов оферти розповсюджуються на оферту для укладення ліцензійного договору та є такими: оферта має містити істотні умови договору; бути адресованою конкретній особі або особам, оскільки пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, не є офертою; виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною в разі її прийняття; мати строк відповіді (акцепт) оферти. Встановлено, що вимога про адресність є найбільш дискусійною, передусім для встановлення належного ліцензіара, особливо щодо об'єктів авторського права. Визначається, що існуюча система реєстрації авторського права на твір не вирішує наявні проблеми. Прикладом наведено ініціативу WIPO PROOF.

Визначаються проблемні питання укладення ліцензійного договору на використання торговельної марки через необхідність погодження сторонами істотної умови такого договору – умови, що якість товарів (послуг), виготовлених (наданих) за ліцензійним договором, не буде нижчою за якість товарів (послуг) власника свідоцтва, та він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Імперативна вимога закону щодо письмової форми ліцензійного договору є однією з тих особливостей, що впливають на галузь, як і вимога про підписання договору, шляхом проставлення підпису чи електронного підпису. Із цих передумов використання інших правових конструкцій, наприклад, договору приєднання без підпису обох сторін, вбачається як таке, що не відповідає чинному законодавству.

Враховуючи викладене, можна констатувати, що положення ЦК України, які встановлюють вимоги до форми ліцензійного договору, підлягають зміні. Передусім підтримуємо законодавчі ініціативи з урегулювання укладення ліцензійного договору на основі публічної ліцензії та, як передумову, доповнення ст. 1107 ЦК України. Підтримуємо впровадження гнучкого та сучасного інструменту для державної реєстрації ліцензійних договорів (насамперед способом повідомлення) з обов'яз-

ковим механізмом доступу до такої інформації як заходу забезпечення інтересів користувачів об'єктами права інтелектуальної власності.

Вважаємо, що висновки даного дослідження можуть становити науковий і практичний інтерес, а також стати в нагоді для продовження досліджень у цьому напрямі, в тому числі з метою приведення положень цивільного законодавства України у відповідність до сучасних потреб та стану розвитку науки і технологій.

Література

1. This is what happens in a minute on the internet. URL: <https://www.weforum.org/agenda/2019/03/what-happens-in-an-internet-minute-in-2019/> (дата звернення: 30.06.2020).
2. How Many Photos Will Be Taken in 2020? URL: <https://focus.mylio.com/tech-today/how-many-photos-will-be-taken-in-2020> (дата звернення: 30.06.2020).
3. Цивільний кодекс України : Закон від 16.01.2003 р. №435-IV. Дата оновлення: 12.07.2018 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 19.08.2020).
4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. Київ : Істина, 2004. 976 с.
5. Бервено С.М. Проблеми договірного права України : монографія / за ред. С.М. Бервено. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 392 с.
6. Бородовський С.О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2005. 20 с.
7. Денисюк В.В. Порядок укладення цивільно-правового договору. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2012. № 3. С. 115–118.
8. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Т.В. Бондар та ін.; за ред. О.В. Дзери. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 896 с.
9. Яворська О.С. Договори приєднання : проблеми правового регулювання. *Підприємництво, господарство і право*. 2009. № 10. С. 93–96.
10. Денисюк В.В. Оферта як стадія укладення цивільно-правового договору. *Часопис цивілістики*. 2012. № 14. С. 91–95.
11. Стрижак І.В. Проблема визначення поняття «предмет договору». *Вісник Академії митної служби України*. 2010. № 2. С. 124–129.
12. Цивільне право України: особлива частина : підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика. 3-е вид., перероб. і допов. Київ : Юрінком Інтер, 2010. 1176 с.
13. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ. Дата оновлення: 16.08.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12> (дата звернення: 19.08.2020).
14. Рішення Апеляційного суду м. Києва від 02.10.2013 р. у справі № 22-ц/796/7015/2013. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34088747> (дата звернення: 19.08.2020).
15. Олюха В.Г. Публічний договір в системі цивільно-правових договорів. *Вісник Академії адвокатури України*. 2005. № 2. С. 53–60.
16. Публічний договір про надання невиключних прав на використання фотопродукції. «УНІАН фотобанк». URL: <https://photo.unian.ua/policy> (дата звернення: 19.08.2020).
17. Постанова Верховного Суду України від 19.08.2014 р. у справі № 3-59гс14. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40289257> (дата звернення: 19.08.2020).
18. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах / за заг. ред. проф. А.С. Довгерт, проф. Н.С. Кузнецова. Київ : Юстініан, 2005. Т. 2. 1008 с.
19. Дмитришин В.С. Міжнародний досвід правового регулювання відносин у сфері франчайзингу. *Часопис цивілістики. Науково-практичний журнал*. 2012. Вип. 13. С. 90–94.
20. Кучер В.О. Нікчемні правочини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Львів, 2004. 16 с.
21. Право інтелектуальної власності: підручник для студентів вищих навч. закладів / за ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. 624 с.
22. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ. Дата оновлення: 23.12.1993 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/ed19950228> (дата звернення: 19.08.2020).

23. Кетрар А.А. Щодо визначення правової природи авторського договору. *Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал*. 2012. Вип. 13. С. 129–133.

24. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг : Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 р. № 576. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0718-01t> (дата звернення: 19.08.2020).

25. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) : Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. № 521. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0644-01> (дата звернення: 19.08.2020).

26. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка : Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 р. № 574. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0716-01> (дата звернення: 19.08.2020).

27. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756. Дата оновлення: 06.11.2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF#Text> (дата звернення: 19.08.2020).

28. Коваль І.Ф. Законодавче забезпечення державної реєстрації у сфері передавання майнових прав інтелектуальної власності. *Право і інноваційне суспільство*. 2015. № 1 (4). С. 42–48.

29. Зазуляк І.І. Істотні умови договору: теоретичний аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2019. 68 с.

30. Смородина А.С. Державна реєстрація ліцензійного договору: до історії питання. *Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності* : матер. наук.-практ. конф. (21 грудня 2017 р., м.Київ) ; за заг. ред. проф. В.Л. Федоренка. Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. С. 75–78.

Анотація

Смородина А. С. Проблеми укладення ліцензійного договору за законодавством України. – Стаття.

Порядок укладення ліцензійного договору не регулюється окремо, на нього розповсюджуються норми Глави 53 Цивільного кодексу України. Однак системний аналіз його норм виявив, що вимога законодавства про обов'язкову письмову форму ліцензійного договору на практиці стає перешкодою, оскільки не відповідає вимогам суспільства, в т.ч. для отримання дозволу на використання об'єктів авторського права в Інтернеті. Досліджено проблеми реалізації кожної стадії укладення ліцензійного договору – пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною, в тому числі виходячи з того, що кожна зі сторін (ліцензіар та ліцензіат) майбутнього договору можуть зробити оферту. Щодо оферти проаналізовані умови, яким має відповідати оферта: містити істотні умови договору; її адресність; містити намір оферента вважати себе зобов'язаним у разі її прийняття; умова про строк на акцепт оферти. Ці умови проаналізовані через призму обов'язкової вимоги щодо письмової форми договору та його підписання сторонами як умови укладеності. Звертається увага на відмінність оферти від публічної оферти. Обґрунтовано застосування письмової форми до оферти. Щодо акцепту проаналізовані його умови як повної, безумовної і вчасної відповіді про прийняття пропозиції. Вказане завершується дослідженням питання укладеності ліцензійного договору. Визначаються проблемні питання під час укладення ліцензійного договору на використання торговельної марки через погодження істотної умови такого договору – умови, що якість товарів (послуг), виготовлених (наданих) за ліцензійним договором, не буде нижчою за якість товарів (послуг) власника свідоцтва, та він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Виокремлюються окремі проблемні питання для використання об'єктами авторського права, а саме щодо ідентифікації належного автора та ліцензіара. Наводяться відповідні приклади із застосування норм на практиці. Визначається проблематика щодо державної реєстрації ліцензійних договорів та заявляється про підтримку запровадження системи державної реєстрації.

Ключові слова: розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійний договір, оферта, акцепт, договір приднання.

Summary

Smorodyna A. Ye. Issues on concluding a license agreement under the legislation of Ukraine. – Article.

The procedure for concluding a license agreement is not regulated apart, so the provision of Chapter 53 of the Civil Code of Ukraine applies. However, a systematic analysis of its provisions revealed that the requirements of the legislation on the mandatory written form of the license agreement becomes an obstacle for getting a due permission on use copyrighted works, namely in the Internet. We considered the issues on realization of each stage of concluding a license agreement – both proposals of one party to conclude an agreement (offer) and acceptance of an offer (acceptance) by the other party, including based on the fact that each party (licensor and licensee) can make an offer. We analyzed mandatory terms of the offer. The offer must contain the essential terms of the further agreement; identify the due receiver; contain the provision with an intention of the bidder to consider itself obliged in case of its acceptance; and the deadline for acceptance of the offer, which were reviewed from the perspective of mandatory written form requirement and its due signing by the parties. Attention is drawn to the difference between an offer and a public offer. The application of the written form to the offer is confirmed. We analyzed the conditions of the acceptance which are complete, unconditional and timely response to accept the proposal. Mentioned is related to treat a license agreement as concluded. Problematic issues are also identified when concluding a license agreement for the use of a trademark when parties need to agree on its essential term – the term which set forth that the quality of the products (services), produced (rendered) under the license agreement, won't be lower than the quality of products (services) made by the trademark owner and latter controls the execution of the said term. There are some problematic issues for the use of copyright objects, namely, the identification of the appropriate author and the licensor. Relevant examples are given. The issue of state registration of license agreements is identified and supported, including for the introduction of the state registration system.

Key words: intellectual rights disposal, license agreement, offer, acceptance. adhesion contract.