


ЦИВІЛЬНО–ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ОБГОРТКОВИХ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ




Анісімов Кирило Германович ,
аспірант кафедри цивільного права № 2,
Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, Україна, м. Харків
ORCID 0000-0002-0401-4974

Статтю присвячено дослідженню найсуттєвіших особливостей умов обгорткових ліцензійних договорів. У вітчизняній науці цивільного права окреслена тематика належним чином не розроблена. Водночас розпочатий процес рекодифікації українського цивільного законодавства, спроби реформування як загальних засад договірної права, так і положень про договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, а також посилення глобалізаційних і євроінтеграційних процесів вимагають інтенсифікації наукових зусиль у вивченні ліцензійних договорів із спрощеним порядком укладення. Розглянуто ознаки обгорткових ліцензійних договорів, які безпосередньо впливають на їх зміст. Проаналізовано і узагальнено договірну теорію і практику США, Канади та Об'єднаного Королівства у релевантній сфері. На основі цього сформульовано предмет обгорткових ліцензійних договорів, яким є дозвіл на використання об'єктів авторського і (або) суміжних прав. Запропоновано на рівні Цивільного кодексу України закріпити можливість надавати за досліджуваними договорами тільки невиключні ліцензії. Наголошено на тому, що за такими договорами може надаватися лише право використання об'єкта права інтелектуальної власності. Доведено, що користування об'єктом авторського права і (або) суміжних права за функціональним призначенням існує паралельно з його правовим використанням. Указано на необхідність забезпечення можливості тимчасового використання такого об'єкта поза межами України, якщо умова про територію відсутня у договорі. Зазначено, що при встановленні ліцензіаром автопродлонгації обгорткових ліцензійних договорів ліцензіат має бути про це належним чином попереджений та забезпечений прозорою можливістю відмови від пролонгації. Обґрунтовано важливість встановлення презумпції безоплатності обгорткових ліцензійних договорів. Названо найбільш розповсюджені на масових ринках програмного забезпечення і баз даних моделі оплати за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав. Зроблено висновок про необхідність подальшого дослідження обгорткових ліцензійних договорів та введення їх до цивільного законодавства України.

Ключові слова: обгорткові ліцензійні договори; публічний ліцензійний договір; ліцензійний договір на основі публічної пропозиції; умови договору; істотні умови.

Kyrylo Anisimov, PhD student, Civil Law Department № 2, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine, Kharkiv.

e-mail: k.g.anisimov@nlu.edu.ua ; ORCID 0000-0002-0401-4974

 Corresponding author. E-mail: k.g.anisimov@nlu.edu.ua.

Civil-law characteristics of the terms of wrap license agreements

The article is devoted to the study of the most significant features of the terms of wrap license agreements. In the domestic civil law science, the outlined topics are not properly developed. At the same time, the process of Ukrainian Civil Law recoding, attempts to reform both the Contract Law general principles and the provisions on disposal of intellectual property rights agreements, as well as globalization and European integration processes strengthening require intensification of scientific efforts. The author considers the features of wrap license agreements that directly affect their content. The contract theory and practice of the USA, Canada and the United Kingdom in the relevant field are analyzed and generalized. On this basis, the subject of wrap license agreements is formulated as the permission to use the objects of copyright and (or) related rights. It is proposed at the Civil Code of Ukraine level to consolidate the possibility of granting only non-exclusive licenses under the studied agreements. It is emphasized that under these agreements only the right to use the object of intellectual property rights could be provided. It is proved that the use of the object of copyright and (or) related rights for functional purposes coexists with its proper legal use. It is pointed to the need to ensure the possibility of temporary use of such an object outside Ukraine, if there is no term concerning the territory in the agreement. It is noted that when the licensor establishes the auto-prolongation of wrap license agreements, the licensee must be duly warned about this and provided with a transparent possibility to refuse the prolongation. The importance of establishing the non-paid presumption of wrap license agreements is substantiated. The most common in the software and databases mass markets payment models for the use of copyright and (or) related rights are named. Finally, it is concluded that it is necessary to conduct further research of the wrap license agreements and to enshrine them into the civil legislation of Ukraine.

Keywords: wrap license agreements; public license agreement; license agreement based on public offer; terms of the contract; essential terms.

Постановка проблеми та актуальність теми

Процеси диджиталізації та інформатизації суспільних відносин, які розпочалися у другій половині ХХ ст., а також стрімкий технологічний прогрес значною мірою впливають на розвиток цивілістики. Зокрема, поява масових ринків програмного забезпечення і баз даних потребувала пошуку шляхів оптимізації розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Так, у США і деяких країнах Західної Європи при укладенні ліцензійних договорів із кінцевими користувачами об'єктів права інтелектуальної власності набула поширення практика використання юридичної конструкції договору приєднання. Поступово сформувалася ціла група таких договорів, які в науці цивільного права отримали назву «обгорткові ліцензійні договори». До цієї групи належать коробкові обгорткові ліцензійні договори (shrink-wrap license agreements), клік-обгорткові ліцензійні договори (click-wrap license agreements) і браузер-обгорткові ліцензійні договори (browse-wrap license agreements), які в цілому можна диференціювати за низкою особливостей форми, вираження оферти й акцепту.

Водночас обгорткові ліцензійні договори об'єднує спрощений порядок укладення, сфера застосування та інші аспекти, що й пояснює специфіку таких договорів у порівнянні із традиційними ліцензійними договорами. З огляду на це в контексті загального дослідження обгорткових ліцензійних договорів постає необхідність у з'ясуванні особливостей змісту вказаних договорів, а саме виокремленні характерних для групи обгорткових ліцензійних договорів ознак і умов.

Актуальність теми передусім зумовлена викликами, які постали перед сучасною вітчизняною цивілістикою. Йдеться перш за все про запущений процес рекодифікації та модернізації цивільного законодавства, у зв'язку з чим й виникла необхідність переосмислення підходів до форми правочину, уточнення положень щодо укладення публічних ліцензійних договорів. Останніми роками до Верховної Ради України було подано декілька проєктів змін до чинного вітчизняного законодавства, які стосувалися обгорткових ліцензійних договорів (у них, до речі, використовували назви «публічні ліцензійні договори», «ліцензійні договори на основі публічної пропозиції» тощо). Однак станом на сьогодні, на жаль, досі бракує належного юридичного закріплення ліцензійних договорів із спрощеним порядком укладення. Вказане не може задовольняти, адже саме зараз спостерігаються значна активізація євроінтеграційних процесів, а також вихід на глобальні масові ринки об'єктів права інтелектуальної власності, що вимагає вжиття заходів із гармонізації українського законодавства у релевантній сфері із законодавством країн – членів ЄС, а також урахування вже відносно сталої відповідної практики США, Великої Британії та інших країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Науково-теоретичним підґрунтям цієї статті стали праці, присвячені ліцензійним договорам, таких дослідників, як В. М. Крижна (V. M. Kryzhna) [11], А. В. Кирилюк (A. V. Kyryliuk) [2], А. Є. Смородина (A. Ye. Smorodyna) [9] та інших. Водночас моменти, які стосуються окремих умов ліцензійних договорів, певною мірою висвітлені у роботах І. А. Вовка (I. A. Vovk) [25], М. М. Гудими (M. M. Hudyma) [12].

Однак питання умов обгорткових ліцензійних договорів у вітчизняній цивілістиці в цілому не розкрито. На нашу думку, частковий аналіз актуальних питань з досліджуваної тематики здійснили американські науковці Michael A. Epstein, Frank L. Politano [16] та їх британські колеги Mark Anderson і Victor Warne [17]. Узагальнення світової договірної практики щодо деяких умов обгорткових ліцензійних договорів зроблено у роботі канадської дослідниці Lesley Ellen Harris [22].

Метою наукової статті є виокремлення й характеристика умов обгорткових ліцензійних договорів, а також виявлення найсуттєвіших їх особливостей. Задля досягнення вказаної мети окреслено такі завдання: проаналізувати умови ліцензійних договорів за чинним вітчизняним законодавством; з'ясувати специфіку обгорткових ліцензійних договорів, яка детермінує особливості умов цих договорів; вивчити позиції американської та європейської юридичної практики, яка склалася щодо умов обгорткових ліцензійних договорів; напрацювати на основі отриманих даних практичні рекомендації; сформувати теоретичну основу встановлення змісту обгорткових ліцензійних договорів для подальшого їх закріплення у вітчизняному цивільному законодавстві.

Виклад основного матеріалу дослідження

Як відомо, відповідно до положень ч. 1 ст. 628 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) умови становлять зміст цивільно-правового договору. Пого-

джуємося з думкою, що вони є первинними логічно завершеними елементами змісту договору [1, с. 20]. У той же час умови можуть бути визначені на розсуд сторін і погоджені ними (ініціативні), або бути обов'язковими (обов'язкові) згідно з актами цивільного законодавства. Так, вітчизняний законодавець оперує терміном «істотні умови договору» і розуміє під ними умови про предмет договору, умови, визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (ч. 2 ст. 638 ЦК України). У частині 1 ст. 638 ЦК України закріплено, що договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору. Вважаємо, що таке формулювання згаданої статті ЦК України не повною мірою узгоджується з положеннями ст. 628 ЦК України, зокрема через те, що ґрунтується на підході, запропонованому в Цивільному кодексі 1963 р. Проте, враховуючи загальні засади цивільного законодавства, стає цілком очевидним, що таким чином із метою забезпечення справедливості й балансу інтересів сторін встановлюються певні обов'язкові умови, без яких цивільно-правовий договір не може бути укладено.

До сказаного додамо, що питання, пов'язані з умовами обгорткових ліцензійних договорів, Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, приписами яких регулюються цивільні відносини, жодним чином не вирішені. Проте необхідно враховувати, що в даному разі йдеться про ліцензійні договори із спрощеною процедурою укладення, а отже, на них поширюється дія цивільно-правових норм, які присвячені ліцензійному договору. Так, у положеннях ч. 3 ст. 1109 ЦК України передбачено наступний перелік умов ліцензійного договору: вид ліцензії; сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія і строк, на які надаються права, тощо); розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності; інші умови, які сторони вважають за доцільне включити до договору.

Зауважимо, що деякі науковці перелічені умови називають істотними умовами ліцензійних договорів [2, с. 145]. Однак цю позицію вважаємо такою, що не відповідає дійсності, адже, як вже було зазначено вище, без досягнення згоди щодо істотних умов договір не може бути укладено. Так, у ЦК України наявні норми, які підлягають застосуванню, якщо сторони не передбачили у ліцензійному договорі деякі з перелічених умов. Відповідно до положень ч. 4 ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не було встановлено контрагентами. Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності і способи його використання, які не були визначені у ліцензійному договорі, згідно з ч. 6 ст. 1109 ЦК України вважаються не наданими ліцензіату. У тому випадку, коли в ліцензійному договорі немає умови про територію (ч. 7 ст. 1109 ЦК України), то дія ліцензії обмежується територією України. Вочевидь, умова про предмет ліцензійного договору – це істотна умова. Така умова, хоч окремо і не закріплена у статтях цивільного

законодавства, присвячених ліцензійному договору, все ж таки є обов'язковою з огляду на положення ч. 2 ст. 638 ЦК України.

Перед тим, як перейти до характеристики умов обгорткових ліцензійних договорів, необхідно з'ясувати особливості таких договорів, які безпосередньо впливають на їх зміст. Зауважимо, що за своєю юридичною природою обгорткові ліцензійні договори є передусім ліцензійними, а отже, до них застосовуються базові положення щодо ліцензійних договорів. Проте іншим аспектом їх правової сутності є використання конструкції договору приєднання, тобто обгортковий ліцензійний договір може бути укладений лише шляхом приєднання ліцензіата до запропонованого ліцензіаром договору в цілому. Усі умови договору встановлюються ліцензіаром у певних стандартних формах, а ліцензіат позбавлений можливості пропонувати будь-які інші свої умови.

На наш погляд, вибір конструкції договору приєднання для укладення обгорткових ліцензійних договорів цілком виправданий з точки зору потреб юридичної практики, адже дозволяє ефективно укласти договори з необмеженою кількістю користувачів об'єктів права інтелектуальної власності. Однак таке полегшення укладення призводить до певного обмеження прав ліцензіара [3, с. 621]. Також відбувається значне посилення влади ліцензіара, виникає явна асиметрія об'єктивно зумовлених можливостей контрагентів, що найбільше прослідковується на прикладі їх професійних та інформаційних ресурсів. Вважаємо, що за таких обставин є всі підстави визнати ліцензіата слабкою стороною обгорткових ліцензійних договорів. Через це виникає потреба у забезпеченні належної рівноваги між контрагентами, чого можна досягти за допомогою наступних способів: посиленням прав ліцензіата і розширенням обов'язків ліцензіара; посиленням цивільно-правової відповідальності ліцензіара за невиконання або неналежне виконання договору; обмеженням цивільно-правової відповідальності ліцензіата; встановленням спеціального порядку укладення, зміни й розірвання договору тощо [3, с. 619–620; 4, с. 42]. Послідовно обстоюємо думку, що досягти відновлення симетрії між сторонами обгорткових ліцензійних договорів можна шляхом законодавчого коригування змісту договору через встановлення вимог щодо умов, що буде розглянуто далі.

Водночас при аналізі умов обгорткових ліцензійних договорів і формулюванні на цій основі законодавчих пропозицій необхідно брати до уваги баланс між правами контрагентів і реальними потребами цивільного обігу. Так, досліджувані договори мають залишатися ефективним інструментом для розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на масових ринках програмного забезпечення і баз даних.

Безперечно, найважливішою умовою цивільно-правових договорів є умова про предмет договору. Підтвердженням цього є те, що згідно з вищезгаданими положеннями ст. 638 ЦК України вона визнається обов'язковою істотною умовою будь-якого договору, адже саме ця умова більшою мірою зумовлює специфіку договору й найтісніше пов'язана з його юридичною природою. Із метою визначення предмета обгорткових ліцензійних договорів вважаємо за

доцільне спочатку звернутися до предмета ліцензійного договору. Проте варто наголосити, що в сучасній цивільно-правовій науці немає консенсусу щодо окресленого питання.

Виходячи з цього, вважаємо за необхідне узагальнити підходи до розуміння предмета ліцензійного договору і виокремити ключові напрямки. Отже, предметом ліцензійного договору можуть бути: 1) об'єкт права інтелектуальної власності [5, с. 59]; 2) право використання об'єкта права інтелектуальної власності [2, с. 146; 6, с. 119]; 3) одночасно об'єкт права інтелектуальної власності і право використання такого об'єкта [7, с. 104]; 4) дії сторін, спрямовані на надання права використання об'єкта права інтелектуальної власності [8, с. 10; 9, с. 97; 10, с. 13]; 5) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності [11, с. 96].

Така кількість позицій частково викликана, на нашу думку, тим, що дослідники по-різному трактують саме поняття «договір», адже в цивільному праві воно може вживатися у декількох значеннях: як правочин, як договірне зобов'язання, як документ. Зокрема, виникнення в наукових дослідженнях дихотомії, тобто розмежування предмета договору від об'єкта договору, пов'язане із ототожненням авторами договору й договірного зобов'язання. Так, у поняття «предмет договору» вкладають юридичний об'єкт зобов'язання, а у «об'єкт договору» – матеріальний об'єкт зобов'язання.

Однак не можемо погодитися з такою позицією, а отже, із підходами до визначення предмета ліцензійного договору, які утворені на її основі. Вважаємо обґрунтованою наукову позицію М. М. Гудими, згідно з якою «категорія «об'єкт» стосується здебільшого договору-правовідношення, а «предмет» більшою мірою дотичний до договору-юридичного факту, ніж до інших його проявів» [12, с. 184]. Таке твердження цілком узгоджується із положеннями глав 16, 52 та 53 ЦК України, оскільки при їх детальному аналізі чітко прослідковується тенденція до використання терміна «договір» у значенні правочину. Однак варто акцентувати на тому, що сторони обов'язково мають досягти згоди щодо предмета договору, щоб він був укладений, тобто до цього моменту жодного зобов'язання ще не може існувати в принципі. У договірному зобов'язання, яке виникає на основі ліцензійного договору, безперечно, буде певний чітко визначений об'єкт. Отже, відсутні підстави виокремлювати «об'єкт договору». Так само погоджуємося з тим, що термін «предмет» недоречно використовувати до зобов'язань, оскільки існує небезпека змішування понять і виникнення у подальшому наукової колізійності досліджуваного питання [13, с. 63].

При визначенні предмета ліцензійного договору виходимо з того, що він має відображати сутність договору і зміст зобов'язання, яке виникає на підставі цього договору [14, с. 182–183]. Вказане підтверджує тезу про те, що умова про предмет повною мірою характеризує договір й індивідуалізує предмет виконання договірного зобов'язання. Як справедливо підкреслює С. І. Шимон: «Правильно визначений предмет договору містить вказівку на каузу (юридично значиму мету договірного правовідношення)» [13, с. 63].

Ретельно вивчивши точки зору науковців, вважаємо, що позиція В. М. Крижної щодо предмета ліцензійного договору на сьогодні є найбільш теоретично виваженою. Дослідниця першою обґрунтувала предмет ліцензійного договору як дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності [11, с. 96]. На нашу думку, саме цей підхід належно відображає сутність цього виду договорів і відмежовує його від інших. При цьому таке формулювання предмета однозначно й повною мірою вказує на мету укладення ліцензійного договору.

Водночас предмет обгорткових ліцензійних договорів дещо вузьчий за предмет ліцензійного договору. Підтвердженням цього є те, що в юридичній практиці США і країн – членів ЄС досліджувані договори найчастіше використовують для того, щоб надати дозвіл на використання програмного забезпечення й баз даних. Вбачається, що таке обмеження кола об'єктів права інтелектуальної власності покликане забезпечити баланс між потребами масових ринків об'єктів авторського права, ефективністю розпорядження майновими правами інтелектуальної власності і правами учасників цивільного обороту. Проте надмірне звуження кола об'єктів у законодавстві не сприяло б економічним та юридичним потребам. Наприклад, браузер-обгорткові ліцензійні договори активно застосовуються при наданні дозволу на використання веб-сайтів, які не є ні комп'ютерними програмами, ні базами даних. Враховуючи це, погоджуємося з позицією розробників проекту Закону про авторське право і суміжні права № 5552-4 від 09.06.2021, викладеною у ч. 1 ст. 53, стосовно того, що ліцензіар і ліцензіат мають право укласти ліцензійний договір щодо використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав на основі публічної пропозиції (оферти) [15]. Таким чином, вважаємо, що предметом обгорткових ліцензійних договорів виступає дозвіл на використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Наступною умовою, на якій необхідно зупинитися, є вид ліцензії, яка надається за обгортковими ліцензійними договорами. Згідно з положеннями ч. 3 ст. 1108 ЦК України ліцензія може бути виключною, одиначною й невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Виключна й одиначна ліцензії надаються лише одному ліцензіату і унеможливають видачу ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, щоправда, виключна ліцензія виключає можливість використання цього об'єкта ліцензіаром у певній сфері, а от одиначна цього не передбачає. Водночас невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у вказаній сфері.

Примітно, що в юридичній науці США й Об'єднаного Королівства використовується аналогічний підхід. Так, ліцензії зазвичай поділяють на «exclusive licenses» (виключні ліцензії), «non-exclusive licenses» (невиключні ліцензії) і «sole licenses» (одиначні ліцензії) [16, розділ 1, с. 6–7; 17, с. 246–247]. Іноді американські дослідники виокремлюють ще й «co-exclusive license» – співвиключну

ліцензію, яка поєднує ознаки виключних і невиключних ліцензій та полягає в тому, що ліцензіар надає ліцензію більш ніж одному ліцензіату, але погоджується, що він надаватиме ліцензії лише обмеженій групі інших ліцензіатів [18].

Як уже наголошувалося вище, обгорткові ліцензійні договори були створені для потреб масових ринків програмного забезпечення й баз даних, адже саме ця договірна конструкція визнається найефективнішою при укладанні з ліцензійних договорів з великою кількістю користувачів об'єктів права інтелектуальної власності. Таким чином, цілком очевидно, що на практиці за обгортковими ліцензійними договорами надається невиключна ліцензія. Однак з огляду на те, що використання конструкції договору приєднання певною мірою обмежує права і переговірні можливості ліцензіата, вважаємо, що з метою недопущення зловживання ліцензіарами своїм становищем необхідно законодавчо обмежити зможу надавати виключні й одиничні ліцензії шляхом укладення обгорткових ліцензійних договорів.

Наведене повністю узгоджується з положеннями ч. 3 ст. 1109 ЦК України, відповідно до яких у ліцензійному договорі визначаються конкретні права, що надаються за договором. Обгорткові ліцензійні договори, як і звичайні ліцензійні договори, опосередковують розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. При цьому за ліцензійними договорами надається саме право використання об'єктів права інтелектуальної власності. Якщо право на використання результату інтелектуальної діяльності є об'єктом розпорядження, то такий результат є об'єктом використання [19, с. 349]. Через це викликає заперечення законодавче формулювання, закріплене у ч. 6 ст. 1109 ЦК України: «права на використання об'єкта права інтелектуальної власності». Спроба А. Є. Смородини пояснити вживання «права на використання» через включення до них права надавати субліцензію видається нам науково необґрунтованою [9, с. 115], адже відносини щодо видачі субліцензії цілком врегульовані ч. 4 ст. 1108 ЦК України. На нашу думку, законодавцем була допущена помилка при реформуванні законодавства, а саме застосовано застарілий підхід до способів використання як до прав на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Наголосимо на тому, що за обгортковими ліцензійними договорами надається лише право використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Спираючись на вказане, слід окремо зупинитися на способах використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав за обгортковими ліцензійними договорами. Завдяки визначенню в договорі переліку способів використання встановлюється зміст використання конкретного об'єкта права інтелектуальної власності. Характерною особливістю обгорткових ліцензійних договорів є те, що ліцензіатом найчастіше виступають кінцеві користувачі об'єктів авторського права і (або) суміжних прав. Як іноді наголошують, це становить «використання, обмежене функціональним призначенням» [20].

Однак звернемо увагу на положення пункту (а) ч. 1 ст. 4 Директиви 2009/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року про правовий захист комп'ютерних програм, а саме: «такі дії, як завантаження в

пам'ять комп'ютера, відображення на екрані, експлуатація, передача або зберігання комп'ютерної програми в пам'яті пристрою, тягнуть за собою відтворення такої комп'ютерної програми» [21], тобто на прикладі комп'ютерних програм доведено, що ліцензіат, хоч і користується корисними властивостями об'єкта авторського права і (або) суміжних прав, він використовує його у суто юридичному значенні. Для обгорткових ліцензійних договорів найуживанішим способом використання дійсно буде відтворення, що полягає в інсталяції, копіюванні, запуску й експлуатації. Водночас на обгорткові ліцензійні договори має поширюватися дія ч. 6 ст. 1109 ЦК України, згідно з якою способи використання об'єктів права інтелектуальної власності, не визначені у ліцензійному договорі, слід вважати не наданими ліцензіату.

Іншою умовою, яка потребує висвітлення у контексті дослідження змісту обгорткових ліцензійних договорів, є територія, на яку поширюється дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Зазвичай, як підкреслюють канадські дослідники, під територією в договірній практиці розуміють певні географічні межі, наприклад, континент, країну, регіон тощо [22]. Водночас досить часто за обгортковими ліцензійними договорами надаються глобальні або ж всесвітні ліцензії на об'єкти в онлайн-доступі [22].

Проте трапляються ситуації, коли ліцензіар в обгортковому ліцензійному договорі не передбачає умову про територію. Згідно з положеннями ч. 7 ст. 1109 ЦК України у такому випадку дія ліцензії поширюється на територію України. На нашу думку, така умова, хоч і забезпечує належний захист прав ліцензіара, але не відповідає сучасним тенденціям глобалізації. Дійсно, за відсутності умови про територію варто обмежувати використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав територією України, але має бути також надано право тимчасово використовувати такий об'єкт поза межами України. Вважаємо, що така за змістом норма в подальшому має бути закріплена у вітчизняному законодавстві щодо обгорткових ліцензійних договорів.

Наступною умовою ліцензійного договору, яка згадана у ч. 3 ст. 1109 ЦК України, виступає строк, на який надаються права. Водночас у ст. 1110 ЦК України вживається термін «строк договору». Вбачається за доцільне зауважити, що згадані поняття не тотожні, хоча й часто співпадають у ліцензійних договорах [23, с. 127–132]. Так, строк дії ліцензійного договору не може бути коротшим за строк дії права використання об'єкта права інтелектуальності за цим договором. Однак протилежна ситуація цілком можлива.

На практиці в обгорткових ліцензійних договорах у більшості випадків встановлюється умова або щодо безстроковості, або про короткий строк дії з автопродлонгацією. Якщо договір укладено безстроково, то необхідно пам'ятати про обмеження строку його дії строком чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. У випадку, коли ліцензіар не встановив строку дії обгорткового ліцензійного договору, такий строк, з урахуванням положень ч. 3 ст. 1110 ЦК України, також буде фактично обмежено строком чинності виключного майнового права за умови

відсутності відмови контрагентів від договору. Ліцензіар, який передбачив у договорі певний строк його дії з можливістю автопродлонгації, має належним чином інформувати ліцензіата про кожне автоматичне продовження строку [22]. На нашу думку, із метою захисту слабкої сторони договору ліцензіату також має бути запропоновано ефективний і прозорий спосіб відмови від пролонгації обгорткового ліцензійного договору.

Остання умова, яку необхідно проаналізувати, – це плата за використання об'єкта права інтелектуальної власності. Треба наголосити, що відповідно до ч. 5 ст. 626 ЦК України у цивільному праві діє презумпція оплатності договору. Так, законодавець закріпив наступну тезу: договір, якщо інше не встановлено договором, законом або не впливає із суті договору, є відплатним. Однак спробуємо з'ясувати, чи варто поширювати дію такої презумпції на обгорткові ліцензійні договори?

Послідовно відстоюємо позицію, що ні. Використання конструкції договору приєднання для укладення ліцензійного договору створює, і про це вже йшлося, помітний дисбаланс у переговорних можливостях сторін. Більш того, як зазначалося вище, наявна суттєва інформаційна і професійна асиметрія, адже ліцензіар представлений праволодільцем, який здійснює професійну діяльність і самостійно розробляє умови договору, ліцензіат же лише приєднується до запропонованих умов. Американський дослідник Е. А. Farnsworth вважав, що з урахуванням принципів договірної права у випадках застосування схожих стандартизованих договорів необхідно враховувати стандарти справедливості у суспільстві, що, зокрема, виявляються в істотній еквівалентності в обороті [24, с. 860]. Як слабку сторону договору кінцевого користувача бажано забезпечити захистом від будь-яких прихованих умов. З огляду на це вважаємо, що у разі коли ліцензіар не встановив у обгортковому ліцензійному договорі умову про плату за використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав, такий договір має бути безоплатним.

Якщо ж обгортковий ліцензійний договір є відплатним, то ліцензіар встановлює розмір, порядок і строк виплати за використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав. На сьогодні найбільш поширеними у договірній практиці є такі моделі оплати за досліджуваними договорами: 1) підписка; 2) одноразова виплата; 3) оплата за кожне використання визначеного у договорі об'єкта. У випадку вибору моделі підписки ліцензіар передбачає передплату за певний строк використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав. Пролонгація такого договору пов'язана із внесенням ліцензіатом встановленої плати за наступний строк використання. Модель одноразової виплати зазвичай полягає у сплаті ліцензіатом певної суми перед початком використання визначеного у договорі об'єкта. Водночас І. А. Вовк звертає увагу на те, що виплата може здійснюватися кількома платіжками поетапно [25, с. 61]. Насамкінець додамо, що оплата за кожне використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав повністю залежить від виду і природи такого об'єкта. Наприклад, може бути встановлена плата за доступ до онлайн-контенту, плата за онлайн-пошук тощо.

Висновки і перспективи подальших досліджень

Отже, як доводять результати дослідження, умови обгорткових ліцензійних договорів певною мірою відрізняються від умов ліцензійних договорів. На це впливає специфіка, а саме спрощений порядок укладення. Так, ліцензіар визначає всі умови обгорткового ліцензійного договору у стандартних формах, а ліцензіат може лише приєднатися до них. Використання конструкції договору приєднання є необхідним для забезпечення потреб масових ринків програмного забезпечення, але це у свою чергу обмежує права ліцензіата. Вважаємо, що ліцензіат є слабкою стороною договору, а тому необхідно закріпити низку вимог для умов обгорткових ліцензійних договорів із метою дотримання балансу між контрагентами. Водночас дані договори мають залишатися ефективним способом розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

На нашу думку, єдиною істотною умовою обгорткових ліцензійних договорів виступає предмет договору. Вона також є найважливішою, оскільки диференціює й характеризує договір. Спираючись на позицію В. М. Крижної, зроблено висновок, що предмет обгорткових ліцензійних договорів вужчий і становить дозвіл на використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав. Наведене визначення предмета вказує на юридично значиму мету договірних правовідносин, що виникають на основі обгорткового ліцензійного договору, а отже, належним чином відображають сутність договору і зміст зобов'язання.

На основі аналізу договірної практики США й Об'єднаного Королівства виявлена закономірність, що за обгортковими ліцензійними договорами може надаватися лише «non-exclusive licenses», а це відповідає за змістом поняттю «невиключна ліцензія». При цьому з метою недопущення зловживання ліцензіаром своєю переговорною владою варто на рівні Цивільного кодексу України закріпити положення про нікчемність обгорткових ліцензійних договорів, за якими надається будь-який інший вид ліцензії.

За обгортковими ліцензійними договорами може надаватися лише право використовувати об'єкт авторського права і (або) суміжних прав у певній формі й у визначені у договорі способи. Ліцензіар має встановлювати лише вичерпний перелік способів використання. Ще раз наголосимо на тому, що ці способи не є окремими правами. Вважаємо, що хоч ліцензіат користується об'єктами авторського права і (або) суміжних прав за функціональним призначенням, це неможливо без їх використання у суто юридичному значенні й без дозволу ліцензіара.

Під умовою про територію ліцензії слід розуміти її географічні межі. У разі відсутності в обгортковому ліцензійному договорі умови про територію пропонуємо, крім обмеження дії ліцензії територією України, встановити можливість тимчасового використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав поза межами України.

Виходячи з умов більшості обгорткових ліцензійних договорів, які поширені на масових ринках програмного забезпечення і баз даних, такі договори укладаються або безстроково, або на проміжок часу з можливістю автопролон-

гації. Підкреслимо, що ліцензіар має не тільки належним чином інформувати ліцензіата про автоматичне продовження строку дії договору, а й забезпечити прозорий спосіб відмови від подальшої пролонгації.

У питанні відплатності обгорткових ліцензійних договорів відстоюємо позицію, що через істотну асиметрію інформаційних і професійних можливостей контрагентів, базуючись на принципі справедливості, необхідно запровадити презумпцію безоплатності досліджуваних договорів. Якщо ж договір оплатний, то в ньому передбачаються розмір, порядок і строки виплати за використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав. Такі умови поєднуються у такі моделі оплати: 1) модель підписки; 2) одноразова виплата; 3) оплата за кожне використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Підсумовуючи, зазначимо, що характеристика умов обгорткових ліцензійних договорів і виокремлення їх особливостей створюють науково-теоретичне підґрунтя для подальшого поглибленого вивчення цих договірних конструкцій. Водночас вищезазначені результати дослідження є практично значущим напрацюванням для комплексного реформування вітчизняного цивільного законодавства, введення в нього ліцензійних договорів із спрощеним порядком укладення.

Список літератури

1. Договір як універсальна правова конструкція : монографія / А. П. Гетьман, В. І. Борисова, О. П. Євсєєв та ін.; за ред. А. П. Гетьмана, В. І. Борисової. Харків : Право, 2012. 432 с.
2. Кирилюк А. В. Ліцензійний договір на використання літературних творів (цивільно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2010. 199 с.
3. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Изд. 2-е, испр. Москва : Статут, 1999. 848 с.
4. Вавилин Е. В. Осуществление и защита гражданских прав : монография. Москва : Волтерс Клувер, 2009. 203 с.
5. Кирилюк А. В. Ліцензійний договір на використання літературних творів за законодавством України. *Актуальні проблеми держави і права*. 2008. № 42. С. 58–65.
6. Калининчева Е. П. Лицензионный договор как основание возникновения обязательства : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011. 193 с.
7. Барышев С. А. Авторский договор в гражданском праве России, Франции и Швейцарии: сравнительно-правовой анализ : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2002. 212 с.
8. Шуваев В. А. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009. 29 с.
9. Смородина А. Є. Ліцензійний договір у цивільному праві України : дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2021. 285 с.
10. Витко В. С. Лицензионный договор: правовая природа, существенные условия, конструкция, форма. *Хозяйство и право*. 2009. № 1. С. 3–48.
11. Крижна В. М. Ліцензійний договір – форма реалізації патентних прав : дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 1999. 216 с.
12. Гудима М. М. До питання про поняття предмета цивільного договору. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2013. Вип. 23, Ч. 1, Т. 1. С. 182–186.
13. Шимон С. І. Об'єкт і предмет договору і цивільного правовідношення: нотатки до наукової дискусії. *Юридична Україна*. 2011. № 4. С. 58–64.
14. Замотаева Т. Б. Соотношение предмета договора, предмета и объекта договорного обязательства. *Правовая политика и правовая жизнь*. 2005. № 2. С. 179–184.

15. Про авторське право і суміжні права : проект Закону України від 09.06.2021 р. № 5552-4. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72188 (дата звернення: 13.04.2022).
16. Epstein M. A., Politano F. L. *Drafting License Agreements: 4th edition*. New York, NY: Wolters Kluwer, 2017. 1932 p.
17. Anderson M., Warner V. *A–Z Guide to Boilerplate and Commercial Clauses: 2nd edition*. Edinburgh: Bloomsbury Professional, 2006. 576 p.
18. Shkopiak T. *Licensing – Exclusive / Non-Exclusive / Sole: contractual practice analysis*. Taylor Wessing law firm blog. URL: https://www.taylorwessing.com/synapse/commerical_exclusive_nonexclusive.html (last accessed: 13.04.2022).
19. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: сборник статей. Москва : Статут, 2003. 416 с.
20. Біляєва О. Комп'ютерні програми. *Бухгалтерський тиждень*. 2017. № 38. URL: <https://i.factor.ua/ukr/journals/bn/2017/september/issue-38/article-30559.html> (дата звернення: 13.04.2022).
21. Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs: 25.05.2009 date of effect. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32009L0024> (last accessed: 13.04.2022).
22. Harris L. E. *Licensing Digital Content: 3rd edition*. 2018. URL: <https://www.canada.ca/en/heritage-information-network/services/intellectual-property-copyright/guide-developing-digital-licensing-agreement-strategy.html> (last accessed: 13.05.2022).
23. Витко В. С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора : монография. Москва : Статут, 2012. С. 297.
24. Farnsworth E. A. Disputes over Omission in Contracts. *Columbia Law Review*. 1968. Vol. 68, No. 5. P. 860–891. URL: <https://www.jstor.org/stable/1121035> (last accessed: 13.04.2022).
25. Вовк І. А. Плата за користування нематеріальними активами. *Економіка інтелектуальної власності* : наук.-метод. матеріали для підготовки докторантів, аспірантів і магістрів за напрямом «Інтелектуальна власність» / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. Л. С. Шевченко. Харків : Право, 2015. С. 58–63.

References

1. Getman, A.P., Borysova, V.I., Yevsieiev, O.P. et al. (2012). Dohovir yak universalna pravova konstruktsiia / A. P. Getman, V. I. Borysova (Eds.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
2. Kyryliuk, A.V. (2010). Litsenziyni dohovir na vykorystannia literaturnykh tvoriv (tsyvilno-pravovyi aspekt). *Candidate's thesis*. Odesa [in Ukrainian].
3. Brahynskiy, M.Y., Vytrianskiy, V.V. (1999). Dohovornoe pravo. Knyha pervaya: Obshchye polozheniya: Yzd. 2-e, yspr. Moscow: «Statut» [in Russian].
4. Vavlyln, E.V. (2009). Osushchestvlenye i zashchyta hrazhdanskykh prav: monohrafyia. Moscow: Volters Kluver [in Russian].
5. Kyryliuk, A.V. (2008). Litsenziyni dohovir na vykorystannia literaturnykh tvoriv za zakonodavstvom Ukrainy. *Aktualni problemy derzhavy i prava*, 42, 58–65 [in Ukrainian].
6. Kalynycheva, E.P. (2011). Lytsenzyonnyi dohovor kak osnovanye vozniknoveniya obiazatelstva. *Candidate's thesis*. Rostov-na-Donu [in Russian].
7. Barishev, S.A. (2002). Avtorskiy dohovor v hrazhdanskom prave Rossyi, Frantsyi i Shveysaryi: sravnytelno-pravovoi analiz. Kazan [in Russian].
8. Shuvaev, V.A. (2009). Hrazhdansko-pravovoe rehulyrovanye lytsenzyonnoho dohovora na yspolzovanye rezultata yntellektualnoi deiatelnosti yly sredstva yndyvydualyzatsyy. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moscow [in Russian].
9. Smorodyna, A.Ye. (2021). Litsenziyni dohovir u tsyvilnomu pravi Ukrainy. *Candidate's thesis*. Kyiv [in Ukrainian].
10. Vytko, V.S. (2009). Lytsenzyonnyi dohovir: pravovaia pryroda, sushchestvennye uslovyia, konstruktsiia, forma. *Khoziaistvo i pravo*, 1, 3–48 [in Ukrainian].

11. Kryzhna, V.M. (1999). Litsenziyni dohovir – forma realizatsii patentnykh prav. *Candidate's thesis*. Kharkiv [in Ukrainian].
12. Hudyma, M.M. (2013). Do pytannia pro poniattia predmeta tsyvilnoho dohovoru. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya «Pravo», issue 23, part 1, vol. 1, 182–186* [in Ukrainian].
13. Shymon, S.I. (2011). Obiekt i predmet dohovoru i tsyvilnoho pravovidnoshennia: notatky do naukovoï dyskusii. *Yurydychna Ukraina, 4, 58–64* [in Ukrainian].
14. Zamotaeva, T.B. (2005). Sootnoshenye predmeta dohovora, predmeta s obekta dohovornoho obiazatelstva. *Pravovaia polytyka y pravovaia zhyzn, 2, 179–184* [in Ukrainian].
15. Pro avtorske pravo i sumizhni prava: Proiekt Zakonu Ukrainy vid 09.06.2021 r. № 5552-4. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72188 (data zvernennia: 13.05.2022).
16. Epstein, M.A., Politano, F.L. (2017). *Drafting License Agreements: 4th edition*. New York, NY: Wolters Kluwer.
17. Anderson, M., Warner, V. A–Z (2006). *Guide to Boilerplate and Commercial Clauses: 2nd edition*. Edinburgh: Bloomsbury Professional.
18. Shkopiak, T. Licensing – Exclusive / Non-Exclusive / Sole: contractual practice analysis. Taylor Wessing law firm blog. URL: https://www.taylorwessing.com/synapse/commerical_exclusive_nonexclusive.html (last accessed: 13.05.2022).
19. Dozortsev, V.A. (2003). *Yntellektualnye prava: Poniatyie. Systema. Zadachy kodyfykatsyy: sbornyye statei*. Moscow: Statut [in Russian].
20. Biliaieva, O. (2017). Kompiuterni prohramy. *Bukhhalterskyi tyzhden, 38*. URL: <https://i.factor.ua/ukr/journals/bn/2017/september/issue-38/article-30559.html> (data zvernennia: 13.05.2022).
21. Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs: 25.05.2009 date of effect. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32009L0024> (last accessed: 13.05.2022).
22. Harris, L.E. *Licensing Digital Content: 3rd edition*. 2018. URL: <https://www.canada.ca/en/heritage-information-network/services/intellectual-property-copyright/guide-developing-digital-licensing-agreement-strategy.html> (last accessed: 13.05.2022).
23. Vytko, V.S. (2012). Hrazhdansko-pravovaia pryroda lytsenzyonnoho dohovora: monohrafiya. Moscow: Statut [in Russian].
24. Farnsworth, E.A. (1968). Disputes over Omission in Contracts. *Columbia Law Review, vol. 68, No. 5, 860–891*. URL: <https://www.jstor.org/stable/1121035> (last accessed: 13.05.2022).
25. Vovk, I.A. (2015). Plata za korystuvannia nematerialnymy aktyvamy. *Ekonomika intelektualnoi vlasnosti: nauk.-metod. materialy dlia pidhotovky doktorantiv, aspirantiv i mahistriv za napriamom «Intelektualna vlasnist» / L. S. Shevchenko, O. A. Hrytsenko, T. M. Kaminska ta in.; za red. L. S. Shevchenko*. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Рекомендоване цитування: Анісімов К. Г. Цивільно-правова характеристика умов обгорткових ліцензійних договорів. *Проблеми законності*. 2022. Вип. 157. С. 60–73. doi: <https://doi.org/10.21564/2414-990X.157.256922>.

Suggested Citation: Anisimov, K. (2022). Tsyvilno-pravova kharakterystyka umov obhortkovykh litsenziynykh dohovoriv [Civil-law characteristics of the terms of wrap license agreements]. *Problemy zakonnosti – Problems of Legality, issue 157, 60–73*. doi: <https://doi.org/10.21564/2414-990X.157.256922> [in Ukrainian].

Надійшла до редколегії 01.05.2022 р.