

УДК 347.788.1

**ЛІЦЕНЗІЙНИЙ
ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР ПРО
ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ****Анна ШТЕФАН**доктор юридичних наук, старший дослідник,
завідувач відділуНауково-дослідний інститут інтелектуальної
власності НАПрН України (Київ)<https://orcid.org/0000-0003-2382-4849>

У статті міститься науково-практичний аналіз ліцензійного видавничого договору. Визначено, що цей договір регулюється усіма загальними нормами, передбаченими законом для ліцензійного договору, та одночасно підпадає під дію спеціальних норм ч. 2 ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права», які визначають його особливі умови.

Встановлено, що цей договір укладається щодо використання будь-якого твору, примірники якого можуть тиражуватися будь-яким способом і розповсюджуватися, що відповідає розумінню видавничого договору у багатьох державах світу. Розглянуто окремі положення законодавства держав-членів ЄС щодо видавничого договору. Охарактеризовано специфіку умов ліцензійного видавничого договору, виявлено низку аспектів, які потребують уточнення.

По-перше, поняття видавця у ч. 2 ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» включає лише особу, яка забезпечує розповсюдження тиражу примірників твору, що не відповідає тлумаченню поняття видавця у Законі України «Про видавничу справу». Запропоновано вважати видавцем сторону ліцензійного видавничого договору, якій надається дозвіл на використання твору шляхом виготовлення його примірників та їх розповсюдження. По-друге, реалізація ліцензіатом усього тиражу

UDC 347.788.1

**LICENSE PUBLISHING
AGREEMENT ON THE USE
OF THE WORK****Shtefan, Anna**Doctor of Legal Sciences, Senior Researcher,
Head of the DepartmentScientific-Research Institute of Intellectual
Property of the NALS of Ukraine (Kyiv)

The article contains a scientific and practical analysis of a publishing license agreement. It is determined that this agreement is governed by all the general rules provided for by the law for a license agreement, and at the same time it is subject to the special provisions of Part 2 of Article 50 of the Law of Ukraine “On Copyright and Related Rights” which determine its special conditions.

It is established that this agreement is concluded with respect to the use of any work that may be duplicated in any way and distributed, which corresponds to the concept of a publishing agreement in many countries of the world. The article analyses certain provisions of the legislation on publishing contracts of the EU Member States. The author characterises the specifics of the terms and conditions of a licensed publishing agreement and identifies a number of aspects that require clarification.

First, the concept of a publisher in Part 2 of Article 50 of the Law of Ukraine “On Copyright and Related Rights” includes only a person who ensures the distribution of copies of a work, which does not correspond to the interpretation of the concept of a publisher in the Law of Ukraine “On Publishing”. The author proposes to consider a publisher to be a party to a licensed publishing agreement which is granted permission to use a work by making copies of it and distributing

примірників твору до моменту спливу строку дії договору не повинна виступати підставою для дострокового припинення дії договору, оскільки на цей момент умови щодо виплати винагороди за використання твору можуть бути ще не виконані ліцензіатом. Обґрунтовано, що реалізація ліцензіатом усього тиражу примірників твору до моменту спливу строку дії договору може виступати підставою для дострокового припинення дії ліцензії (дозволу на використання твору), а не договору. По-третє, правило, яке зобов'язує ліцензіата сплатити ліцензіару винагороду за використання твору, коли на момент спливу строку дії договору визначений тираж примірників твору не реалізовано у повному обсязі, не враховує необхідності виконання ліцензіаром своїх обов'язків за договором. Рекомендовано конкретизувати у ч. 2 ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права», що обов'язок ліцензіата з виплати винагороди у повному обсязі виникає лише у разі дотримання ліцензіатом строків надання ліцензіату оригіналу або копії (примірника) твору.

Підведено підсумок, що правова регламентація ліцензійного видавничого договору у законодавстві України є достатньо вичерпною, а запропоновані уточнення сприятимуть забезпеченню інтересів сторін цього договору.

Ключові слова: договірне використання твору, ліцензія, видавець, авторське право, інтелектуальна власність

01 січня 2023 року набрав чинності новий Закон України «Про авторське право і суміжні права» [1], який у ч. 2 ст. 50 передбачає різновид ліцензійного договору – ліцензійний видавничий договір. За цим договором ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на виготовлення і опублікування примірників зафіксованого або записаного твору у кількості (тиражем), здатній задовольнити розумні потреби публіки. У попередній період видавничий договір розглядався у доктрині та на практиці як договір щодо поліграфічного видання книг та іншої друкованої продукції [2, с. 62] відповідно до Закону України «Про видавничу справу» [3]. З визначення, наведеного у ч. 2 ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права», слідує, що ліцензійний видавничий договір укладається щодо використання будь-якого твору, примірники якого можуть тиражуватися будь-яким способом і розповсюджуватися.

Такий розширений підхід узгоджується із розумінням видавничого договору у багатьох державах світу, включаючи держави-члени ЄС. Зокрема, Закон Болгарії про авторське право і суміжні права у ч. 4 ст. 43 передбачає, що за видавничим договором автор передає

them. Second, the sale by the licensee of the entire number of copies of the work before the expiration of the contract should not be a ground for early termination of the contract, since at that time the conditions for payment of remuneration for the use of the work may not yet be fulfilled by the licensee. It is clarified that the sale by the licensee of the entire circulation of copies of the work before the expiration of the contract may be grounds for early termination of the license (permission to use the work) but not the contract. Third, the rule that obliges the licensee to pay the licensor remuneration for the use of the work if, at the time of expiration of the contract, the specified circulation of copies of the work is not fully realized does not take into account the need for the licensor to fulfil their obligations under the contract. It is recommended to specify in part 2 of Article 50 of the Law of Ukraine “On Copyright and Related Rights” that the licensee's obligation to pay remuneration in full arises only if the licensee complies with the terms of providing the licensee with the original or a copy of the work.

The author summarises that the legal regulation of a publishing license agreement in Ukrainian legislation is quite comprehensive, and the proposed clarifications will help to ensure the interests of the parties to this agreement.

Keywords: contractual use of a work, license, publisher, copyright, intellectual property

видавництву право на відтворення та розповсюдження твору, а видавець зобов'язується здійснювати ці дії та виплатити автору винагороду [4]. У ст. 82 Кодексу Португалії про авторське право і суміжні права видавничий договір визначений як договір, за яким автор передає іншій особі дозвіл на виготовлення за свій рахунок певної кількості примірників твору або сукупності творів, а інша сторона зобов'язується їх розповсюджувати і продавати [5]. У цих нормах видавничий договір не обмежується виданням книг та інших друкованих матеріалів, а тому вітчизняна новела цілком відповідає тенденціям, що існують у світі.

Будучи регулятором відносин щодо використання твору, ліцензійний видавничий договір підпадає під дію усіх законодавчих положень, присвячених ліцензійному договору. Їх науково-практичний аналіз здійснювався багатьма українськими науковцями, серед яких Т. М. Вахонєва, А. А. Кетрарь, А. В. Кирилук, І. Ф. Коваль, А. О. Кодинець, А. Є. Смородина, О. О. Тверезенко, В. М. Троцька, І. Є. Якубівський. Водночас ліцензійний видавничий договір має певні особливості, які поки що не висвітлені у доктрині в силу новизни їх правової регламентації.

Зміст норми ч. 2 ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» дозволяє встановити низку характерних рис ліцензійного видавничого договору.

По-перше, такий договір укладається щодо виготовлення примірників твору – копій, виконаних у будь-якій матеріальній формі (п. 27 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Відповідно, договір, яким надається дозвіл на відтворення і розповсюдження копій твору в електронній (цифровій) формі або одночасно копій в електронній (цифровій) формі та матеріальних примірників, не є ліцензійним видавничим договором.

По-друге, об'єктом досліджуваного договору виступає зафіксований або записаний твір. Тобто, на момент укладення договору твір повинен існувати, що кореспондує суті ліцензійних правовідносин: згідно з положеннями ч. 5 ст. 1109 Цивільного кодексу України [6] (у подальшому – ЦК) предметом договору про передачу прав на використання твору не можуть бути права, які не були чинними на цей момент. Аналогічна норма містилася у ч. 3 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 1993 року [7], в однойменному Законі 2022 року вона не зберіглася. Водночас зі змісту ст. 50 Закону, що присвячена ліцензійному договору, не вбачається, що договір може укладатися стосовно використання об'єкта, права на який не є чинними на момент укладення договору. Це означає, що укладенню ліцензійного видавничого договору повинно передувати:

1) якщо ліцензіаром є автор – створення твору. За логікою авторського-правової охорони використання твору може розпочатися лише після того, як задуми автора будуть втілені у певній об'єктивній формі, що увінчує створення твору. З цього моменту твір починає охоронятися, а у автора виникає право дозволяти використання твору іншими особами. Поки твір не створено, відсутні як об'єкт використання, так і право дозволяти його використання; це стосується і частини твору, яка може використовуватися самостійно. З цих міркувань ліцензійний договір прив'язаний до моменту виникнення авторського права і не може укладатися заздалегідь стосовно потенційного майбутнього твору;

2) якщо ліцензіаром є інша особа – набуття майнових авторських прав на твір на підставі договору або закону; одержання дозволу на використання твору з правом укладення субліцензійного договору. Фізична чи юридична особа може набутти майнові авторські права на твір у порядку спадкування чи правонаступництва або у зв'язку з відчуженням на її користь прав на твір, в силу чого така особа стає суб'єктом авторського права. Також фізична чи юридична особа може стати ліцензіатом на умовах виключної ліцензії з правом видачі субліцензії, що утворить для неї можливість надати дозвіл на використання цього твору третій особі. До моменту набуття майнових авторських прав на твір чи отримання дозволу на використання твору не існуватиме правової підстави для укладення ліцензійного (субліцензійного) договору, оскільки відповідна особа не матиме права дозволяти іншим особам використання цього твору [8, с. 468].

Чинність майнових прав означає також те, що строк дії авторського права на твір ще не сплив. Із закінченням строку дії авторського права твір переходить у суспільне надбання,

внаслідок чого будь-яка особа може вільно його використовувати (ч. 3 ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Відтак використання твору, який вже не охороняється, взагалі не може бути предметом договірної регуляції. Отже, умова щодо існування права інтелектуальної власності на момент укладення ліцензійного договору означає, що майнові права на твір повинні бути чинними як такі та одночасно чинними для особи, котра укладає договір.

Якщо ліцензіату надається дозвіл на виготовлення і розповсюдження примірників твору, який буде створено у майбутньому, такий договір є непойменованим, оскільки відсутність зафіксованого або записаного твору загалом не дозволяє кваліфікувати його як ліцензійний договір. Можливість укладення непойменованого договору впливає з норми ст. 6 ЦК, яка надає сторонам право укласти договір, що не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає його загальним засадам. Учасники суспільних відносин можуть самостійно визначити будь-який предмет та будь-які умови договору і він створить відповідні права та обов'язки для його сторін за єдиної умови, що договір не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Правило про чинність прав на об'єкт права інтелектуальної власності, дозвіл на використання якого надається, не належить до засад цивільного законодавства, а є вузькоспеціалізованою нормою, яка застосовується тільки до відносин за ліцензійним договором. Однак сторони можуть відступити від цієї вимоги та врегулювати правовідносини щодо використання об'єкта права інтелектуальної власності, права на який ще не є чинними.

З цього приводу існує правові позиція Верховного Суду у справі про невиконання ліцензійного договору, укладеного стосовно декількох об'єктів, щодо яких на момент укладення договору було лише подано заявку на видачу патенту України на винахід, заявку на видачу патенту України на корисну модель, заявку на знак для товарів і послуг. Враховуючи, що права на ці об'єкти впливають не з заявки, а з патенту (свідоцтва), відповідні права не були чинними для ліцензіара на момент укладення договору. Суд здійснив тлумачення договору, зробив висновок, що сторонами укладено непойменований договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, та зазначив, що вимоги ч. 5, 9 ст. 1109 ЦК розраховані на їх застосування до тих ситуацій, якщо між сторонами вчинено ліцензійний договір; якщо вчинено непойменований договір, ці норми не підлягають застосуванню [9]. Це свідчить, що ліцензійний видавничий договір укладається щодо використання твору, права на який є чинними на момент укладення договору, а у разі якщо договір стосується виготовлення і розповсюдження примірників майбутнього твору, такий договір буде непойменованим, навіть якщо в усьому іншому його положення відобразатимуть умови, встановлені законом для ліцензійного видавничого договору.

По-третє, цей договір охоплює обмежене коло способів використання твору, а саме, виготовлення і опублікування його примірників. Під опублікуванням Закон України «Про авторське право і суміжні права» у п. 33 ч. 1 ст. 1 розуміє поширення твору у будь-який спосіб розповсюдження або доведення до загального відома публіки. Інші способи використання твору, включаючи його переробку, виходять за межі ліцензійного видавничого договору.

По-четверте, ліцензіат ліцензійного видавничого договору, який забезпечує опублікування об'єкта авторського права, вважається видавцем. Виходячи з тлумачення терміну «опублікування», видавець як ліцензіат ліцензійного видавничого договору – це як особа, яка тим чи іншим чином пропонує публіці примірники твору. Це не узгоджується з визначеннями, наведеними у Законі України «Про видавничу справу». Видавцем є суб'єкт господарювання (видавництво, видавнича організація або фізична особа-підприємець), що здійснює видавничу діяльність – організаційно-творчу, господарсько-виробничу діяльність, спрямовану на підготовку і випуск у світ видавничої продукції (п. 3, 5 ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 18 Закону). Видавець взаємодіє з суб'єктами авторського права, укладає з ними договори про видання творів і випускає ці твори у світ (ст. 20 Закону). Окрім того, розрізняються виготовлювач видавничої продукції – поліграфічне підприємство, інша юридична або фізична особа, яка має у своєму розпорядженні засоби поліграфічного виробництва чи копіювально-розмножувальну техніку

і здійснює виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами (п. 1, 2 ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 21 Закону), та розповсюджувач видавничої продукції – суб'єкт господарювання, який здійснює доведення видавничої продукції до споживача через торговельну мережу або в інший спосіб (п. 13, 14 ч. 1 ст. 1 Закону). Тобто, видавець у розумінні Закону України «Про авторське право і суміжні права» є розповсюджувачем згідно з Законом України «Про видавничу справу», в той час як особа, котра визнається видавцем за Законом України «Про видавничу справу», не є видавцем за Законом України «Про авторське право і суміжні права». Ця термінологічна плутанина породжує питання, який зміст повинно мати поняття видавця у Законі України «Про авторське право і суміжні права». Враховуючи, що йдеться про ліцензіата як сторону ліцензійного видавничого договору, видавцем повинна визнаватися особа, якій надається дозвіл на використання твору шляхом виготовлення його примірників та їх розповсюдження.

Норма ч. 2 ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачає декілька специфічних умов ліцензійного видавничого договору.

Якщо ліцензійним видавничим договором визначено тираж примірників твору, при цьому ліцензіатом введено у цивільний оборот (реалізовано) весь тираж раніше спливу строку дії такого договору, такий договір припиняється з моменту реалізації зазначеного тиражу, якщо договором не передбачено інше. У цьому положенні повинно йтися про дострокове припинення строку дії не договору, а дозволу на використання твору, що можна обґрунтувати так. Коли договір укладено на умовах виключної ліцензії, а тираж примірників твору реалізовано раніше, ніж узгоджено сторонами, немає практичної потреби у подальшій дії ліцензії, яка вже вичерпала свої можливості для ліцензіата, в той час як автор чи інший суб'єкт авторського права міг би надати ліцензію на таке ж використання твору іншій особі. Проте дострокове введення у цивільний оборот тиражу не є достатньою підставою для того, щоб вимагати від ліцензіата здійснення розрахунків з ліцензіаром у більш ранні строки, ніж встановлено договором. Якщо на момент реалізації тиражу виплата усієї суми винагороди за використання твору не здійснена, тобто, умови договору ще не виконані ліцензіатом у повному обсязі, недоцільно вести мову про припинення дії договору в цілому. Відтак розглядуване положення потребує уточнення шляхом зазначення у ньому про можливість дострокового припинення дії ліцензії (дозволу на використання твору), а не ліцензійного видавничого договору.

Якщо ліцензійним видавничим договором визначено тираж примірників відповідних об'єктів, але ліцензіатом на момент спливу строку дії такого договору не введено у цивільний оборот (реалізовано) весь тираж, ліцензіат повинен сплатити ліцензіару передбачену таким договором винагороду в повному обсязі до завершення дії договору, якщо договором не передбачено інше. Це правило покликане забезпечувати інтереси авторів та інших суб'єктів авторського права у випадках, коли на момент спливу строку дії договору тираж примірників твору не був повністю реалізований через бездіяльність ліцензіата, в той час як винагорода за використання твору мала виплачуватися по мірі продажу примірників. Водночас слід враховувати, що неповна реалізація тиражу може бути наслідком несвоєчасного надання ліцензіаром оригіналу або копії (примірника) твору, що затримало строки виготовлення примірників та їх пропонування публіці. Норма ч. 2 ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» не визначає залежність реалізації тиражу від своєчасного виконання ліцензіаром своїх обов'язків за договором, що може призводити до зловживань зі сторони авторів та інших суб'єктів авторського права. Хоча сторони можуть врегулювати цей аспект у договорі інакше, ніж передбачено законом, видається за доцільне конкретизувати у цій нормі, що обов'язок ліцензіата з виплати винагороди у повному обсязі виникає лише у разі дотримання ліцензіатом строків надання ліцензіату оригіналу або копії (примірника) твору.

Якщо ліцензійним видавничим договором передбачено обмежений тираж видання об'єкта авторського права або об'єкта суміжних прав, ліцензіат має право відтворити більшу

кількість примірників такого об'єкта, ніж передбачено договором, виключно з метою дотримання ліцензіатом вимог Закону України «Про обов'язковий примірник документів» [10]. Це правило дозволяє ліцензіату виготовити додаткові примірники твору у кількості, що відповідає кількості обов'язкових примірників документів, які надаються виготовлювачем певного документа відповідним юридичним особам (ст. 1, 6, 8 Закону України «Про обов'язковий примірник документів»). В залежності від виду і призначення документа, кількість обов'язкових примірників може становити 15-20 штук, тому коли тираж твору визначений договором у фіксованому обсязі, ліцензіат може виготовити ці примірники додатково понад обумовлений договором обсяг.

Якщо в ліцензійному видавничому договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути визначений максимальний тираж твору. Ця вимога висувалася до ліцензійних договорів у ч. 8 ст. 1109 ЦК і раніше, а її метою є недопущення зловживань зі сторони ліцензіатів, котрі могли б підштовхувати авторів та інших суб'єктів авторського права до укладення договору на економічно не вигідних умовах.

Інших правил, які стосувалися б ліцензійного видавничого договору, чинне законодавство України не передбачає. Закони про авторське право європейських держав містять значно більше положень про цей договір, включаючи визначення прав та обов'язків автора і видавця (ст. 125-126 Закону Італії про охорону авторського права та інших прав, пов'язаних з його здійсненням [11], ст. 88-90 Кодексу Португалії про авторське право і суміжні права [5]), строки видання твору, у разі недотримання яких автор має право розірвати договір в односторонньому порядку (ст. 33 Закону Фінляндії про авторське право [12]), кількість примірників твору, які надаються автору безкоштовно (ч. 4 ст. 47 Закону Болгарії про авторське право і суміжні права [4]), розмір винагороди автора у вигляді конкретно визначених відсотків від роздрібною ціни кожного проданого примірника (ч. 1 ст. 33 Закону Греції про авторське право, суміжні права і питання культури [13]), відповідальність видавця у разі перевищення ним дозволеного тиражу видання (ч. 5 ст. 86 Кодексу Португалії про авторське право і суміжні права [5]). Також конкретизується максимальний тираж видання певних видів творів, перелік творів, з зв'язку з виданням яких винагорода може виплачуватися одноразово, та інші умови. Загалом європейське законодавство містить чималу кількість норм, присвячених видавничому договору, наприклад, у Кодексі Португалії про авторське право і суміжні права налічується 24 відповідні статті, у Законі Італії про охорону авторського права та інших прав, пов'язаних з його здійсненням, – 18 статей.

Вітчизняний підхід значно лаконічніший, водночас правова регламентація ліцензійного видавничого договору видається достатньо повною з огляду на те, що він повинен також відповідати усім загальним вимогам, встановленим законом для ліцензійного договору. Проведене дослідження дозволило виявити у нормі ч. 2 ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» деякі недоліки, які слід усунути. Доцільно уточнити поняття видавця, співвідношення між строком дії дозволу на використання твору і строком дії договору, а також умову виникнення у ліцензіата обов'язку сплатити ліцензіару винагороду за використання твору у повному обсязі, коли тираж примірників не реалізовано до спливу строку дії договору. Такі уточнення удосконалять правове регулювання розглянутих відносин та сприятимуть забезпеченню інтересів усіх суб'єктів цих відносин.

Посилання:

1. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 01 грудня 2022 року № 2811-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text>.
2. Вахонєва Т. (2016) Поняття та види договорів про створення й передачу об'єктів авторського права. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 2. С. 59-68.
3. Про видавничу справу: Закон України від 05 червня 1997 р. № 318/97-ВР. ВВР. 1997. № 32. Ст. 206.
4. Bulgaria: Закон за авторското право и сроднително право (ДВ, бр. 56/1993, с измене-ниями по состоянию на 13.12.2019 г.). URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/544110>.

5. Portugal: Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de março de 1985, e alterado até ao Decreto-Lei n.º 9/2021 de 29 de janeiro de 2021). URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/583948>.

6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. ВВР. 2003. № 40-44. Ст. 356.

7. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII. ВВР. 1994. № 13. Ст. 64.

8. Правове регулювання економічної системи: інституції, правила, процедури (2021). Монографія. За ред. проф. М. В. Савчина. 830 с.

9. Постанова Верховного Суду від 13 квітня 2022 р. Справа № 366/599/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103986053>.

10. Про обов'язковий примірник документів: Закон України від 09 квітня 1999 року 595-XIV. №. ВВР. 1999. № 22-23. Ст. 199.

11. Italy: Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio aggiornato (con le modifiche apportate dalla L. 3 maggio 2019, n. 37). URL: <https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore>.

12. Finland: Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 (sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 18.11.2016/972). URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/467066>.

13. Greece: Νόμος 2121/1993, Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα (επικαιροποιημένος μέχρι και τον ν. 4531/2018). URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/480967>.

Статтю було подано	03.01.2023	The article was submitted
Статтю було доопрацьовано	05.01.2023	The article was revised
Статтю було прийнято	12.01.2023	The article was accepted