



## ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ДОГОВОРИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОЦІНКА В КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ

**Ірина Коваль**

*доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу промислової власності і комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, декан юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса  
ORCID: 0000-0001-9348-3061*

У статті досліджено законодавство України, яке стосується договорів у сфері інтелектуальної власності, на предмет його системності та ефективності. Обґрунтовано шляхи його удосконалення через системне закріплення відособленої сукупності норм про цю групу договорів; визначення обов'язкових правил щодо їх укладення, виконання, припинення, розірвання, визнання недійсними, а також договору про трансфер технологій; законодавчого відображення широкого різноманіття затребуваних практикою моделей передавання прав інтелектуальної власності в межах економічного обороту.

*Ключові слова:* законодавство, договори, ефективність, право інтелектуальної власності

**Постановка проблеми.** Рівень правового регулювання договірних відносин, які виникають у зв'язку з використанням об'єктів інтелектуальної власності і розпорядженням майновими правами на ці об'єкти, визначається, у першу чергу, станом законодавчої основи такого регулювання. Договори виступають основною правовою формою залучення прав на об'єкти інтелектуальної власності до цивільного і господарського обороту. Вони становлять основу ринку майнових прав інтелектуальної власності, забезпечуючи задоволення різноманітних різновекторних інтересів творців, правласників, користувачів, інвесторів, інших учасників обороту. Цей ринок, у свою чергу, виконує функції регулятора розвитку інноваційної системи, стимулювання інноваційної діяльності, забезпечення комерціалізації інтелектуальних продуктів.

Законодавство України про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності почало формуватися на початку 90-х років з окремих правових норм у спеціальних законах про охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності, які передбачали можливість правласника укладати ліцензійний договір і договір про передачу права власності на об'єкт, при цьому порівняно детальне регулювання договірних відносин було запроваджене саме в законі про авторське право і суміжні права. З 2004 року відбулася часткова систематизація законодавства про інтелектуальну власність. Зазначені питання отримали системне регулювання в нормах глав 75, 76 Цивільного кодексу України [1] (далі — ЦК України). Однак подальші зміни і доповнення, що періодично

---

вносилися до спеціальних законів, не зачіпали, на жаль, сферу договірних відносин. Виключенням є лише Закон України «Про авторське право і суміжні права» [2]. Унаслідок цього склався такий стан законодавчого регулювання, який характеризується переважно несистемністю, неузгодженістю і незбалансованістю закріплення нормативно-правових приписів у нормах кодифікованого і спеціальних законів.

**Літературний огляд.** Проблематика законодавчого регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності широко досліджується науковцями з різних боків, зокрема в контексті аналізу існуючих договірних форм розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (І. Якубівський [3]), закріплення істотних умов ліцензійних договорів (Ж. Чорна [4], Г. Ткачук [5]), місця окремих договорів серед договорів у сфері інтелектуальної власності (В. В. Дмитренко [6]) тощо. При цьому дослідники пропонують як окремі зміни в правових нормах про договори у сфері інтелектуальної власності, так і більш системні, зокрема «виділити в ЦК України окрему главу «Договори у сфері інтелектуальної власності» (замість Глав 75–76 ЦК України «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» та «Комерційна концесія»), в якій прописати базові договірні конструкції у сфері інтелектуальної власності та вказати про можливість створення об'єктів права інтелектуальної власності за договорами НДР, НДКР» [6, с. 47]. Проводяться і спеціальні дослідження на предмет аналізу якості законодавства, зокрема у сфері авторського права і суміжних прав з позиції принципу правової визначеності (А. Штефан) [7].

Усі ці доробки роблять значний внесок у розвиток доктрини договірного права інтелектуальної власності. Разом з тим, недосконалість національного законодавства як у частині наповнення і розподілу нормативно-правового матеріалу між чинними законами, так і щодо узгодження положень різних законів щодо договорів у сфері інтелектуальної власності зумовлює доцільність проведення подальшого його аналізу з точки зору системності та, відповідно, ефективності.

Вказане завдання є важливим і в контексті пошуку шляхів удосконалення законодавства про інтелектуальну власність, зокрема шляхом його систематизації у напрямі створення змістовно наповненої, узгодженої, науково обґрунтованої системи нормативно-правових положень щодо правового регулювання відносин інтелектуальної власності.

**Метою дослідження** є обґрунтування шляхів удосконалення національного законодавства щодо договорів у сфері інтелектуальної власності в частині забезпечення його системності та ефективності.

**Виклад основного матеріалу.** Характеристику стану досліджуваного законодавства з точки зору його ефективності слід пов'язувати як з досконалістю втілених у нормативно-правових актах правил поведінки (змістовий бік), так і з їх зовнішнім відображенням (формою), що є важливим показником соціально-економічної корисності законодавства про інтелектуальну власність у цілому.

Дослідження системності права і, відповідно, законодавства, як однієї з форм його зовнішнього вираження, спирається на уявлення про право як «живий організм», що постійно розвивається під впливом об'єктивних змін цивілізацій, укладів, формацій тощо. Право незмінно слідує за цими процесами і робить предметом свого регулювання ті чи інші відносини, адекватні певному етапу суспільно-історичного розвитку.

У доктрині зазначається, що «системність джерел позитивного права споконвічно «закладена» в самій їх природі і в їх характері як правових феноменів, існуючих і функціонуючих не окремо, а тим більше — не ізольовано один від одного, а в тісному взаємозв'язку і взаємодії один з одним» [8, с. 35].

Традиційно вважається, що «така властивість законодавства як системність характеризує організованість системи нормативно-правових актів (їх нормативно-правових приписів), визначає горизонтальні (координаційні) та вертикальні (субординаційні) взаємозв'язки між нормативно-правовими актами (їх складовими). Відповідно, виокремлю-

ють горизонтальну (галузову) будову законодавства (за галузями та інститутами законодавства) та вертикальну (ієрархічну) будову законодавства (за юридичною силою нормативно-правових актів, яка визначає їх ієрархічну підпорядкованість)» [9, с. 47].

Як влучно пояснює В. І. Риндюк, «для того щоб «зібрати» норму права (її гіпотезу, диспозицію та санкцію) з нормативно-правових приписів нормативно-правових актів, її необхідно збирати як з нормативно-правових приписів, розташованих на різних ієрархічних рівнях законодавства (конституційному, законодавчому, підзаконному), так і з нормативно-правових приписів, розташованих на кожному з рівнів законодавства, тобто «збирати» як з нормативно-правових приписів нормативно-правових актів вертикально, так і горизонтально» [9, с. 49].

Наведені тези мають важливе значення для оцінки системності законодавства про договори у сфері інтелектуальної власності, адже цілісність і повнота правового регулювання цих договірних відносин повинна забезпечуватися узгодженістю нормативно-правового матеріалу між різними законодавчими актами як рівня законів, так і підзаконних, правильним пропорційним наповненням кожного акта відповідними положеннями.

Розподіл нормативно-правових приписів між різними актами повинен відбуватися з урахуванням існуючих між ними координаційних і субординаційних зв'язків. Як зазначає С. П. Погребняк, «перші виражають просторову упорядкованість, узгодженість елементів, їх взаємодію по горизонталі (наприклад, зв'язки між нормами Загальної і Особливої частини кодексу). Відносини субординації регулюють вертикальну узгодженість компонентів системи законодавства, їх взаємодію, що виявляється у формі підпорядкування (прикладом є, зокрема, взаємозв'язок між нормами Конституції та поточного законодавства)» [10, с. 8].

Національне законодавство про договори у сфері інтелектуальної власності представлене нормативно-правовими положеннями, які містяться в:

- главі 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності», главі 76 «Комерційна концесія» ЦК України;
- главі 36 «Використання в підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія)» Господарського кодексу України [11];
- розділі IV «Здійснення майнових прав на об'єкти авторського права і об'єкти суміжних прав» Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
  - ч. ч. 6–8 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [12];
  - ч. ч. 4–6 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [13];
  - ч. ч. 8–9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [14] тощо.

У процесі аналізу та зіставлення вказаних законодавчих положень звертає на себе увагу незбалансований і неузгоджений підхід законодавця до розподілу нормативно-правових приписів. Поряд із загальними (універсальними) положеннями ЦК України, що розраховані на всі об'єкти інтелектуальної власності, у спеціальних законах з питань промислової власності закріплені лише поодинокі норми, які до того ж містять застарілу термінологію (наприклад, «договір про передачу права власності на торговельну марку»), водночас спеціальні закони у своїй переважній більшості не забезпечують належної спеціалізації правового регулювання договірних відносин щодо окремих об'єктів інтелектуальної власності, що не сприяє формуванню цілісної моделі розподілу нормативного матеріалу стосовно цих договорів.

Відсутність належної кореляції між загальними нормами, які містяться в главі 75 ЦК України, і спеціальними нормами законів про окремі об'єкти інтелектуальної власності можна проілюструвати на прикладі ліцензійного договору: у ст. 1109 ЦК України не міститься чіткого переліку його істотних умов, лише наводиться формулювання: «У ліцензійному договорі визначаються 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...», — з якого не зрозуміло, чи є ці положення саме істотними умовами. Аналіз інших норм про ліцензійний договір, закріплених у главі 75 ЦК України, дає підстави для висновку, що вид ліцензії, строк, територію, на які надаються права, не можна вважати істотними умовами, оскільки законодавець передбачає чіткі загальні правила для випадків, коли сторони ці умови самостійно не узгодили (наприклад, «вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором»). Отож такі умови не мають значення істотних, а можуть бути кваліфіковані як звичайні умови для договорів цього виду.

Як уже зазначено, спеціальні норми законів про окремі об'єкти інтелектуальної власності не забезпечують належний розвиток і спеціалізацію загальних положень ЦК України про договори у сфері інтелектуальної власності. Так, закони про охорону прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки не містять жодних положень про істотні умови зазначених договорів, хоча акти передання прав на об'єкти науково-технічної творчості характеризуються численними технічними, організаційними особливостями, які мають бути належно відображені в законодавстві (наразі всім договорам у спеціальних законах присвячено лише по кілька пунктів однієї статті, які лише констатують можливість передання прав). Між тим у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» закріплено, що «ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови». Вживання слова «зокрема» на початку вказаного переліку ставить під сумнів, що за логікою законодавця ці положення мають значення істотних умов.

У Законі України «Про авторське право і суміжні права» від 1 грудня 2022 року деякі положення за незрозумілою логікою дублюються з нормами глави 75 ЦК України, водночас закріплюються додаткові положення, які можуть ввести в оману щодо істотних умов ліцензійного договору в авторському праві. Так, ч. 2 ст. 48 цього закону передбачає, що «у договорі щодо розпорядження майновими правами на об'єкт авторського права або об'єкт суміжних прав визначаються: 1) відомості, що дозволяють ідентифікувати відповідний об'єкт (назва та/або інші характерні ознаки); 2) обсяг майнових прав на відповідний об'єкт, що передаються (надаються) за договором; 3) розмір чи спосіб визначення плати (винагороди) або зазначення про безвідплатний характер договору». Як ці положення повинні узгоджуватися з приписами глави 75 ЦК України, не зрозуміло, адже в наведеній ч. 2 ст. 48 закону йдеться про будь-який договір щодо розпорядження майновими правами на об'єкт авторського права або об'єкт суміжних прав. Навряд чи у такому вигляді (одразу для всіх видів договорів) є сенс закріплювати положення на кшталт істотних умов.

Отже, на прикладі істотних умов ліцензійного договору можна зробити висновок про відсутність системного узгодженого підходу до врегулювання цього питання в різних законодавчих актах. Ураховуючи дворівневу систему законодавчих актів (ЦК України — спеціальні закони), що регулюють договірні відносини інтелектуальної власності, для забезпечення належних координаційних зв'язків між положеннями цих актів законодавцю доцільно більш виважено дотримуватися підходу, за якого в нормах ЦК України (глава 75) повинні бути закріплені загальні базові положення щодо всіх договорів у цій сфері, а в нормах спеціальних законів — розгорнуті спеціальні положення щодо особливостей укладення, виконання відповідних договорів, які, у свою чергу, повинні корелюватися із загальними положеннями за термінологією та змістом.

Щодо повноти законодавчого закріплення в чинних правових норм усіх аспектів договірних права інтелектуальної власності слід зазначити, що ціла низка важливих положень не знайшли свого врегулювання. Зокрема не врегульовані особливості укладення ліцензійного договору, зумовлені тим, що права на використання об'єкта інтелектуальної власності мають неречовий характер і їх передача повинна бути підтверджена відповідним чином. На практиці мають місце спори, пов'язані з небажанням ліцензіата сплачувати ліцензійні платежі через, наприклад, такий аргумент: «відповідно до акта здавання-приймання права використання корисної моделі ... згідно ліцензійного договору ... директором ДП «ДГ «Широке» акт не підписаний та не затверджений, а відтак позивачем не доведений належними та допустимими доказами факт передачі ліцензіаром ліцензіату невиключного права на використання корисної моделі». Позивачем надано відповідь на відзив, у якій він зазначив, що «у додатку, який є невід'ємною частиною ліцензійного договору, було прописано технологічну карту вирощування ячменю ярого та пшениці озимої і цей додаток було передано відповідачу разом з примірником договору, тобто позивач передав необхідну документацію із зазначенням конкретних заходів для використання відповідачем патенту, що свідчить про виконання позивачем умов договору». Суд з цього приводу зробив висновок, що «Акт здавання-приймання права не можна сприйняти за доказ передання позивачем відповідачу права використання корисної моделі «Спосіб органічного вирощування зернових культур в умовах зони техногенного навантаження» за Ліцензійним договором. Заперечення відповідача, а також розпорядника майна з наголошенням на факті не підписання Акта здавання-приймання відповідачем слід визнати підставними» [15].

З метою уникнення непорозумінь щодо укладення ліцензійного договору в законодавстві слід чітко вказати, з якою дією повинно бути пов'язане його укладення.

Не вирішено в законодавстві й нагальне питання про чинність ліцензійних договорів, які укладені на підставі патенту (свідоцтва), визнаного недійсним. Беручи до уваги, що патент вважається недійсним з моменту його видачі, невизначеною залишається юридична доля ліцензійних договорів і ліцензійних платежів, які вже сплачені на користь патентовласника до визнання патенту недійсним.

У цьому випадку постає питання про вибір ефективного способу захисту. У постанові Верховного Суду від 10 лютого 2021 року у справі № 754/5841/17 зазначено, що цивільні права/інтереси захищаються у спосіб, який передбачений законом або договором, та є ефективним для захисту конкретного порушеного або оспорюваного права/інтересу позивача. Якщо закон або договір не визначають такого ефективного способу захисту, суд відповідно до викладеної в позові вимоги позивача може визначити у рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону. При розгляді справи суд повинен з'ясувати: чи передбачений обраний позивачем спосіб захисту законом або договором; чи передбачений законом або договором ефективний спосіб захисту порушеного права/інтересу позивача; чи є спосіб захисту, обраний позивачем, ефективним для захисту його порушеного права/інтересу у спірних правовідносинах. Якщо суд зробить висновок, що обраний позивачем спосіб захисту не передбачений законом або договором та/або є неефективним для захисту порушеного права/інтересу позивача, у цих правовідносинах позовні вимоги останнього не підлягають задоволенню. Однак, якщо обраний позивачем спосіб захисту не передбачений законом або договором, проте є ефективним та не суперечить закону, а закон або договір, у свою чергу, не визначають іншого ефективного способу захисту, то порушене право/інтерес позивача підлягає захисту обраним ним способом [16].

Науковці розглядають різні варіанти вирішення вказаної проблеми, зокрема, неординарними є пропозиції визнавати ліцензійні договори, які укладені на підставі визнаного недійсним патенту, також недійсними, а платежі, отримані патентовласником, вважати його безпідставним збагаченням [17, с. 122]. Такий погляд є достатньо спірним, оскільки у разі визнання ліцензійного договору недійсним порушується баланс майнових

---

інтересів його сторін, який становить важливу гарантію обрання саме цієї правової форми передачі прав. Конструкція повернення безпідставно набутого майна (тобто платежів) правовласником ліцензіату відновлює майнове становище лише однієї сторони договору — ліцензіата, крім того, це призведе до безпідставного збагачення самого ліцензіата, оскільки, з одного боку, йому повертаються сплачені ліцензіару платежі та водночас, з іншого боку, він не позбавляється вигод (прибутку), отриманих під час використання об'єкта інтелектуальної власності за договором (тобто двосторонньої реституції не відбувається). Ліцензіар, у свою чергу, повертаючи одержані за час дії договору ліцензійні платежі користувачу, в обмін нічого не отримує, оскільки передане за договором право на використання винаходу вже не існує. Слід звернути увагу й на різну правову природу конструкцій — визнання недійсності договору і повернення безпідставно набутого майна. Перше має наслідком двосторонню реституцію. З урахуванням зазначеного, вказаний підхід (визнання недійсними ліцензійних договорів) може стати суттєвою перешкодою на шляху розвитку договірних відносин у цій сфері, адже, як відомо, будь-який патент на корисну модель або свідоцтво на промисловий зразок завжди є вразливим з точки зору їх дійсності, оскільки видаються без проведення кваліфікаційної експертизи («під відповідальність» заявника).

Для вирішення питання юридичних наслідків недійсності патенту для укладених під час його дії ліцензійних договорів доцільно передбачити, що ліцензійні договори, укладені на основі патенту, визнаного недійсним, зберігають свою дію в тій мірі, у якій вони були виконані до моменту прийняття рішення про недійсність патенту. Такий підхід максимально справедливо враховує майнові інтереси обох сторін ліцензійного договору, припиняючи їх договірні відносини на майбутнє без застосування наслідків недійсності договору. З огляду на це, в національному законодавстві також доцільно встановити правило, що у разі визнання патенту недійсним ліцензійний договір припиняється на майбутнє, якщо інше не передбачено договором. При цьому, звісно, сторони відповідного договору не позбавляються можливості на свій розсуд встановлювати інші правові наслідки недійсності патенту в межах їхніх договірних зв'язків.

У національному законодавстві відсутні будь-які правові норми щодо особливостей виконання договорів у сфері інтелектуальної власності, обов'язки сторін договорів, крім договору комерційної концесії. Для порівняння слід зазначити, що в нормах ЦК України, наприклад, про договір найму (оренди) майна передбачено достатньо розгорнуте регулювання питань виконання договору, зокрема в частині передання майна наймачеві, правових наслідків непередання майна наймачеві, прав третіх осіб на річ, страхування речі, ризику випадкового знищення речі тощо. Тому в нормах спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності також повинні бути передбачені правила щодо належного виконання відповідних договорів, кола обов'язків сторін, правових наслідків їх невиконання, розірвання, припинення договорів. Відносини інтелектуальної власності мають суттєву специфіку, пов'язану з достроковим припиненням правової охорони об'єктів промислової власності, визнання патенту, свідоцтва недійсними, що доцільно обов'язково врахувати в ході регламентації питань розірвання і припинення цих договорів.

Не відображено в законодавстві й питання недійсності договорів з передання прав інтелектуальної власності, укладених одним з подружжя без згоди на це іншого з подружжя. Важливо зауважити, що цивільне та сімейне законодавство прямо не закріплює режим спільної власності на майнові права інтелектуальної власності (режим спільних майнових прав), набуті під час шлюбу. Сімейний кодекс України [18] (далі — СК України) об'єктом права спільної власності подружжя визнає «майно», а відповідно до ч. 1 ст. 190 ЦК України поняття «майно» охоплює окрему річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки; при цьому майнові права визнаються речовими правами (ч. 2 ст. 190 ЦК України). Відтак немає достатніх законодавчих підстав поширювати норми про спільну сумісну власність подружжя на майнові права інтелектуальної влас-

ності, набуті одним з подружжя за час перебування в шлюбі. Разом з тим деякі норми СК України можуть застосовуватися до майнових відносин, пов'язаних з цими правами, а саме: об'єктом права спільної сумісної власності є заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя (ч. 2 ст. 61); якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім'ї, то гроші, інше майно, зокрема гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя (ч. 3 ст. 61). Невизначеність правового режиму майнових прав інтелектуальної власності, набутих під час шлюбу, зумовлює неоднозначні підходи у судовій практиці до визнання недійсними договорів, укладених щодо таких прав одним з подружжя без дозволу іншого [19, с. 137–140].

Не сприяє визначеності з цих питань і рішення Конституційного Суду України у справі № 1-8/2012 за конституційним зверненням приватного підприємства «КІО» щодо офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 61 СК України від 19 вересня 2012 року, у якому вказано, що до складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом [20].

Верховний Суд України в постанові від 22 червня 2017 року у справі № 6-3058цс16 висловив правову позицію, відповідно до якої законодавством не встановлено недійсності правочину при відчуженні спільного сумісного майна подружжя без письмової згоди одного з подружжя, а тому при розгляді спорів про розподіл цінного спірного майна та визнання недійсними правочинів з відчуження такого майна без письмової згоди одного з подружжя, за наявності згоди другого з подружжя, суди повинні виходити з права одного з подружжя на відповідну компенсацію вартості відчуженого не в інтересах сім'ї майна. З аналізу ч. 2 ст. 369 ЦК України та ч. 2 ст. 65 СК України в їх взаємозв'язку зроблено висновок, що укладення одним з подружжя договору щодо розпорядження спільним майном без згоди іншого з подружжя може бути підставою для визнання такого договору недійсним лише в тому разі, якщо суд установить, що той з подружжя, хто уклав договір щодо спільного майна, та третя особа — контрагент за таким договором, діяли недобросовісно, зокрема, що третя особа знала чи за обставинами справи не могла не знати про те, що майно належить подружжю на праві спільної сумісної власності і що той з подружжя, хто укладає договір, не отримав згоди на це іншого з подружжя [21].

Для уникнення різних тлумачень у законодавстві доцільно чітко визначити правовий режим майнових прав інтелектуальної власності, набутих одним з подружжя за час шлюбу. У разі поширення на майнові права інтелектуальної власності, набуті під час шлюбу, режиму спільного майна доцільно враховувати, що договори про передання майнових прав інтелектуальної власності опосередковують, як правило, не побутові інтереси, а професійну, підприємницьку (інноваційну) діяльність одного з подружжя, і необхідність обов'язкової згоди на їх укладання з боку іншого з подружжя може ускладнити або блокувати здійснення цієї діяльності (через відсутність спеціальних знань, досвіду, інформації тощо). Крім того, якщо результат інтелектуальної діяльності створено в процесі виконання трудових обов'язків одного з подружжя, співвласником прав може виступати і його роботодавець. Тому для захисту майнових інтересів одного з подружжя у разі укладення договору у сфері інтелектуальної власності іншим з подружжя доцільно передбачити правило, згідно з яким, якщо одним із подружжя укладено договір щодо майнових прав інтелектуальної власності, які належать подружжю спільно, то лише гроші, інше майно, у тому числі гонорар, які були одержані за цим договором, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Наступне завдання, яке постає перед сучасним законодавством про договори у сфері інтелектуальної власності, пов'язане з актуальним відображенням широкого різноманіт-

---

тя актів передавання прав на об'єкти інтелектуальної власності в межах цивільного і господарського обороту. Аналіз норм ЦК України і спеціальних законів вказує на те, що законодавець досі обмежується лише класичними договірними конструкціями, відомими ще з початку 90-х років (ліцензійний договір, договір замовлення, договір про відчуження прав). Єдине сучасне доповнення — «публічна ліцензія на використання об'єкта авторського права і об'єкта суміжних прав» (ст. 51 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Проте інші, сформовані на практиці моделі введення прав інтелектуальної власності в господарський і цивільний оборот, наразі не знайшли відповідного закріплення в національному законодавстві. Це, зокрема, акти передавання майнових прав у статутний капітал, внесення цих прав до спільної діяльності, питання правового режиму цих прав тощо. Надзвичайно важливим є врегулювання договірних відносин щодо трансферу технологій, які наразі часто укладаються поза межами правового поля. Присвячені таким договорам про трансфер технологій три статті Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [22] не вирішують усього широкого кола питань, пов'язаних з юридичним опосередкуванням цієї специфічної комплексної, змішаної моделі передавання прав інтелектуальної власності, втілених у формі високих технологій.

Системність законодавства, як зазначалося вище, передбачає і належну організацію субординаційних зв'язків між нормативно-правовими актами різної юридичної сили. В Україні усталеною є практика досить тривалої дії підзаконних актів у сфері інтелектуальної власності, які були прийняті ще на початку 2000-х років і не зазнали необхідних змін, викликаних набуттям чинності ЦК України, оновленням спеціальних законів.

Це можна проілюструвати на прикладі 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), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2001 року № 521 [23]. Цей підзаконний нормативно-правовий акт містить застарілу термінологію, зокрема: «Передача права власності на винахід (корисну модель) здійснюється на підставі договору про передачу права власності на винахід (корисну модель)» та обмежується лише трьома правочинами — договором про передачу права власності, ліцензією, ліцензійним договором. Проте з розвитком відносин інтелектуальної власності система юридичних фактів, що є підставами передавання прав, значно розширилася. Це стосується передавання прав на підставі спадкування, у разі внесення до статутного капіталу тощо. На сьогодні особливості подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права в зазначених випадках не регламентовані, що не сприяє розвитку комерціалізації інтелектуальних продуктів.

Такий підхід також не враховує, що підставою передавання майнових прав виступають не лише договори, а й інші юридичні факти, які за бажанням або обов'язково в силу вимоги закону (права, які є чинними після державної реєстрації) суб'єктів правовідносин повинні бути зареєстровані. Це підтверджується положенням ч. 2 ст. 1114 ЦК України, яка передбачає, що факт передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації. При цьому факт передавання не завжди пов'язаний з договірною формою.

**Висновки.** Вищезазначене дає підстави констатувати, що національне законодавство про договори у сфері інтелектуальної власності повинно поставати як упорядкована цілісність з дотриманням координаційних і субординаційних зв'язків між чинними нормативно-правовими актами. До параметрів системності як прояву доскональності, а отже, й ефективності законодавства слід віднести змістові, техніко-юридичні, системні та інші характеристики нормативно-правових приписів, які стосовно досліджуваного законодавства в сучасний період повинні забезпечувати досягнення, принаймні, таких завдань:



- по-перше, системне узгоджене і збалансоване закріплення відособленої сукупності правових норм про договори у сфері інтелектуальної власності в нормах ЦК України і спеціальних законів про охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності (договірне право інтелектуальної власності) з дотриманням підходу, за якого в нормах ЦК України (гл. 75) повинні бути закріплені загальні базові положення щодо всіх договорів у цій сфері, а в нормах спеціальних законів — розгорнуті спеціальні положення щодо особливостей укладення, виконання відповідних договорів, які, у свою чергу, повинні корелюватися із загальними положеннями за термінологією і змістом;

- по-друге, чітке, зрозуміле, однозначне визначення всіх обов'язкових правил щодо укладення, виконання, припинення, розірвання договорів у сфері інтелектуальної власності, визнання цих договорів недійсними, а також договору про трансфер технологій;

- по-третє, належне законодавче відображення широкого різноманіття поки що не врегульованих, проте актуальних і затребуваних практикою моделей передавання прав на об'єкти інтелектуальної власності в межах цивільного і господарського обороту.

Результати проведеного аналізу підлягають подальшому розвитку й уточненню стосовно конкретних видів договірних конструкцій, конкретних об'єктів інтелектуальної власності з метою формулювання чітких пропозицій і рекомендацій для вдосконалення відповідного законодавства.

#### Перелік використаних джерел

1. *Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356.*
2. *Про авторське право і суміжні права : Закон України від 01 грудня 2022 року № 2811-IX. Офіційний вісник України. 2023. № 3. Ст. 196.*
3. *Якубівський І. Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні : монографія. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2018. 522 с.*
4. *Чорна Ж. Л. До питання про істотні умови ліцензійного договору. Університетські наукові записки. 2017. № 63. С. 106–116.*
5. *Коваль І., Ткачук Г. Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 2. С. 31–38.*
6. *Дмитренко В. В. Місце договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт серед договорів у сфері інтелектуальної власності. Право і суспільство. 2021. № 4. С. 41–48.*
7. *Штефан А. Якість законодавства у сфері авторського права і суміжних прав з позиції принципу правової визначеності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2023. № 6. С. 13–22.*
8. *Дашковська О. Р. Системність законодавства як його конститутивна ознака. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. 2013. № 6–2. Т.1. С. 34–37.*
9. *Риндюк В. І. Системність як властивість змісту законодавства. Київський часопис права. 2022. № 1. С. 45–51.*
10. *Погребняк С. П. Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2002. 19 с.*

- 
11. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст.144.
  12. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32.
  13. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 34.
  14. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.
  15. Рішення Господарського суду Запорізької області від 10.08.2021. Справа № 908/100/21 (908/660/21). URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/99056135> (дата звернення: 29.01.2024).
  16. Постанова Верховного Суду від 10 лютого 2021 р. у справі № 754/5841/17. URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/94938438> (дата звернення: 29.01.2024).
  17. Гарєєв Є. Ш. Правова охорона винаходів : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2007. 202 с.
  18. Сімейний кодекс України, прийнятий 10 січня 2022 р. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21–22. Ст.135.
  19. Товстун Н. М. Правовий режим майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені під час перебування в шлюбі. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 10. С. 137–141. URL:<https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8534/7.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (дата звернення: 29.01.2024).
  20. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-8/2012 за конституційним зверненням приватного підприємства «ІКІО» щодо офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 61 Сімейного кодексу України від 19 вересня 2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-12#Text> (дата звернення: 29.01.2024).
  21. Постанова Верховного Суду України від 22.06.2017 р. у справі 6-3058цс16. URL: <https://oda.court.gov.ua/sud1590/pravovipozicijvsvu/6-3058cs16> (дата звернення: 29.01.2024).
  22. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14 вересня 2006 р. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 45. Ст. 434.
  23. Інструкція 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), затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 30 липня 2001 р. № 644/5835. Офіційний вісник України. 2001. № 31. Ст. 1438.

### **Iryna Koval**

*Doctor of Legal Sciences/Dr. Habil. (Law), Professor, leading researcher of the Department of Industrial Property and Commercialization of Intellectual Property Objects of Research Institute of Intellectual Property of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Dean of the Faculty of Law of Vasyl' Stus Donetsk National University*

### **Legislation of Ukraine on agreements in the field of intellectual property: assessment from the position of systematicity and effectiveness**

The article analyses the national legislation on agreements in the field of intellectual property in terms of ensuring its systematicity and effectiveness, and also substantiates the ways of its improvement in this part. It is noted that the level of legal regulation of

contractual relations, which are formed in connection with the use of intellectual property objects and the disposal of property rights to these objects, is determined, firstly, by the state of the legislative basis of such regulation. It has been established that currently there is such a state of legislative regulation of the mentioned agreements, which is mainly characterized by non-systematic, inconsistency and unbalanced consolidation of normative legal prescriptions in the norms of codified and special laws.

Furthermore, it was emphasized that the national legislation on agreements in the field of intellectual property should appear as an orderly integrity with observance of coordination and subordination relations between the current regulatory and legal acts. The parameters of systematicity as a manifestation of perfection, and therefore the effectiveness of legislation, should include substantive, technical-legal, systemic, and other characteristics of normative and legal prescriptions, which in relation to the legislation under study in the modern period should ensure the achievement of at least the following tasks: firstly, the systematic consolidation of a separate set of legal norms on agreements in the field of intellectual property in current legislative acts (contractual intellectual property law); secondly, a clear, understandable, unequivocal definition of all mandatory rules regarding the conclusion, execution, termination, cancellation of agreements in the field of intellectual property, recognition of these agreements as invalid, as well as the agreement on technology transfer; thirdly, proper legislative reflection of the wide variety of not yet regulated, but relevant and demanded by practice models of transfer of rights to intellectual property objects within civil and economic turnover.

*Keywords:* legislation, agreements, effectiveness, intellectual property law

*Рекомендовано відділом авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності (протокол № 1 від 29.01.2024 р.)*

Подано / Submitted: 06.02.2024

Прийнято до публікації / Accepted: 12.02.2024