

УДК 347.77

Ігор Якубівський,*канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Львівського національного університету імені Івана Франка*

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ ЗІ СТВОРЕННЯ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті досліджено проблеми правового регулювання відносин за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Проаналізовано основні права та обов'язки творця та замовника за даним договором. Обґрунтовано позицію щодо відплатності даного договору.

Ключові слова: договір, створення, об'єкт права інтелектуальної власності, творець, замовник, використання, винагорода.

Постановка проблеми. У сфері інтелектуальної власності договір не лише виступає правовою формою опосередкування відносин із розпоряджання майновими правами на вже існуючі (готові) об'єкти, але й нерідко передбачає виникнення обов'язку автора чи іншого творця створити відповідний об'єкт за замовленням іншої особи (замовника). В останньому випадку йдеться про передбачений ст. 1112 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Станом на сьогодні цивільне законодавство доволі поверхнево регулює відносини за цим договором, у зв'язку із чим виникає чимало проблем як теоретичного, так і практичного характеру, які вимагають розв'язання.

Аналіз останніх досліджень. Проблема тиці договору про створення за замовленням та використання об'єкта права інтелектуальної власності приділялась увага у наукових працях таких вчених, як Е.П. Гаврилов, О.В. Жилінкова, А.О. Кодинець, О.М. Мельник, О.І. Харитоновна та ін.

Мета статті. У статті ставиться завдання проаналізувати зміст правовідносин сторін за договором про створення за замовленням та використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Чинне законодавство нечітко регулює питання щодо змісту правовідносин за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Так, у визна-

ченні розглядуваного договору, закріпленому ст. 1112 ЦКУ, зазначено лише один обов'язок творця – створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони та в установленний строк. Водночас сама назва розглядуваного договору вказує на те, що ним мали б опосередковуватися відносини не тільки щодо створення, але й щодо використання об'єкта. Те, що даний договір стосується питань розподілу майнових прав інтелектуальної власності на створений об'єкт, підтверджується ст. 430 ЦКУ, де передбачено, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором. Крім того, ч. 2 ст. 1112 ЦКУ визначено, що договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником. У свою чергу, ч. 3 зазначеної статті передбачає, що оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.

У ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» містяться положення про авторський договір замовлення. У закріпленому даною статтею визначенні даного договору, на відміну від ст. 1112 ЦКУ, йдеться не тільки про обов'язок автора створити твір, але й про обов'язок передати його (твір – прим. авт.) замовникові.

У літературі питання про зміст правовідносин за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності теж вирішується неоднаково.

Так, одні науковці виходять із того, що конститутивним елементом даного договору є зобов'язання творця створити відповідний об'єкт, тоді як розпоряджання майновими правами на створений об'єкт за цим договором може мати місце, тобто є факультативним його елементом [1, с. 7; 2, с. 233-234; 3, с. 227; 4, с. 66-67].

Інші науковці, навпаки, розглядають відносини з розпоряджання майновими правами на створений об'єкт, принаймні в частині використання об'єкта замовником, у якості конститутивного елемента даного договору [5, с. 279; 6, с. 106-111; 7, с. 55; 8, с. 220; 9, с. 57; 10, с. 19-21].

На наш погляд, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен як конститутивний елемент передбачати набуття замовником майнових прав інтелектуальної власності на створений об'єкт або, принаймні, права на його використання. Договір не може передбачати лише обов'язок творця створити відповідний об'єкт. У цьому разі незрозуміло, який саме майновий інтерес замовника задовольняється таким договором, тим більше якщо виходить з того, що він є відплатним. У такому разі виходить, що замовник просто фінансує створення творцем об'єкта. Такі відносини можуть підпадати під ознаки меценатської діяльності (ст. 10 Закону України «Про благодійну діяльність і благодійні організації») або спонсорства (ст. 1 Закону України «Про рекламу»).

Важко визнати правильними положення ч.3 ст.1112 Цивільного кодексу України щодо творів образотворчого мистецтва, відповідно до змісту яких замовник набуває лише право власності на оригінал такого твору, тоді як майнові авторські права, якщо інше не передбачено договором, залишаються за його автором. У літературі із цього приводу зазначається, що цінним є сам оригінал створеного твору (картина, скульптура) і замовник не ставить перед собою мети використовувати твір як об'єкт авторського права [3, с. 227]. Крім того, зазначається, що положення ч. 3 ст. 1112 ЦК України є спеціальними для творів образотворчого мистецтва, оскільки в цьому разі замовник визначає завдання автору створити твір для власного споживання, а не його використання в авторсько-правовому сенсі [7, с. 59].

Наведені позиції викликають певні застереження. Адже якщо за договором перед-

бачається обов'язок творця створити об'єкт і лише передати матеріальний носій (оригінал, примірник) замовникові без набуття останнім майнових прав інтелектуальної власності, то виходить, що замовник заінтересований у набутті у власність саме цього матеріального носія. Але якщо замовника цікавить лише набуття права власності на матеріальний носій, то такі відносини мали б опосередковуватися договором підяду, а не договором про створення за замовленням і використання твору. В цьому разі замовник набуває право власності на такий матеріальний носій, а всі майнові авторські права на твір, що втілений у ньому, залишатимуться за автором.

Отже, розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, поряд з обов'язком щодо створення об'єкта, є конститутивними елементами розглядуваного договору.

Основними формами розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності є надання дозволу (ліцензії) на використання об'єкта та передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності на такий об'єкт [2, с. 231-232; 11, с. 101]. Отже, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності мав би, поряд з умовами щодо створення об'єкта, передбачати також або набуття замовником майнових прав інтелектуальної власності на створений об'єкт, або надання йому права на використання такого об'єкта.

Чинне законодавство регулює дане питання доволі суперечливо.

З одного боку, сама назва «договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності» та положення ч.2 ст.1112 ЦКУ, у якій передбачено, що такий договір повинен визначати способи та умови використання об'єкта замовником, дають підстави для припущення, що у цьому разі йдеться про надання замовникові права на використання створеного об'єкта способами та на умовах, визначених договором.

Проте, з іншого боку, ст.430 ЦКУ містить інше правило: майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором. Тобто презюмується спільна належність майнових прав інтелектуальної власності на створений за замовленням об'єкт творцеві і замовникові, які обоє виступатимуть правоволодільцями. І в такому разі вже не може йтися про надання одним із них (творцем) іншому (замовникові) дозволу на використання об'єкта. Натомість мають

місце відносини спільного володіння майновими правами інтелектуальної власності. У цьому разі умови здійснення таких прав можуть визначитися договором, а за його відсутності відповідні права здійснюються такими особами спільно (ст. 429 ЦКУ).

На наш погляд, розглядуваний договір може передбачати як набуття замовником майнових прав інтелектуальної власності, так і надання йому права на використання об'єкта. При цьому законом має бути передбачено, який із цих варіантів має застосовуватися у разі, якщо сторони у самому договорі не врегулювали цих питань. Видається, що в даному випадку має презюмуватися саме перший варіант, що передбачає набуття замовником майнових прав інтелектуальної власності на створений за договором об'єкт. Тут доречно знов-таки провести паралелі з договором підряду. Можна сказати, що серед договорів у сфері інтелектуальної власності договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності виконує ту саму функцію, що і договір підряду стосовно виготовлення речей. У кожному із цих договорів одна з його сторін (підрядник, творець) зобов'язується вчинити певні дії з виготовлення (створення) певного об'єкта за завданням другої сторони (замовника). Тому інтерес замовника в обох договорах у кінцевому результаті спрямований на набуття абсолютного права на виготовлений (створений) контрагентом за договором об'єкт. Якщо за договором підряду підрядник зобов'язується за завданням замовника виготовити певну річ, то у замовника, якому передано таку річ, виникає право власності на неї. Тому у літературі слушно вказується на те, що у договорі підряду має місце перехід права власності на результат роботи [12, с. 121]. Так само у договорі про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності замовник, зазвичай, заінтересований у набутті майнових прав інтелектуальної власності на створений за договором об'єкт.

Водночас сторони в силу принципу свободи договору можуть передбачити у договорі, що майнові права інтелектуальної власності на створений за договором об'єкт належать творцеві, а замовник набуває право використання такого об'єкта.

Варто також зупинитись на питанні про момент набуття замовником майнових прав інтелектуальної власності на створений за розглядуваним договором об'єкт.

Майнові права інтелектуальної власності не можуть переходити до замовника з моменту укладення договору про створення за замовленням і використання об'єкта права

інтелектуальної власності, оскільки на момент укладення такого договору відповідного об'єкта ще не існує, а отже, немає і прав на нього. У цьому аспекті слід погодитися з В.М. Крижною, яка звертає увагу на необхідність розмежовувати розпоряджання уже наявними суб'єктивними правами і встановлення механізму розподілу прав на створені в майбутньому об'єкти [13, с. 593].

Що стосується моменту створення об'єкта творцем, то і він як такий не може визначати момент переходу до замовника відповідних прав. Адже, як вже було сказано вище, інтерес замовника полягає не лише у створенні об'єкта творцем, але й у набутті майнових прав інтелектуальної власності на нього. Реальне здійснення останніх замовником стає можливим лише з моменту, коли він матиме доступ до об'єкта. Зазвичай це досягається за рахунок передання творцем замовникові відповідного матеріального носія (рукопису літературного твору, оригіналу твору живопису, компакт-дисків із базою даних тощо). Власне, передання матеріального носія мається на увазі у ч.6 ст.33 Закону України «Про авторське право і суміжні права», коли йдеться про обов'язок автора за авторським договором замовлення «передати його замовникові», оскільки твір як нематеріальний об'єкт сам по собі передати неможливо. У сучасних умовах примірник створеного за замовленням твору може бути переданий замовникові шляхом надіслання через Інтернет за допомогою електронної пошти (*e-mail*) або в інший спосіб із використанням засобів телекомунікації. У договорах на створення виконань фіксацію (запис) виконання на матеріальний носій зазвичай здійснює або сам замовник (наприклад, під час зйомки фільму) або за його дорученням інша особа (скажімо, під час запису виконання на студії звукозапису). У таких випадках немає як такого передання творцем (виконавцем) замовнику матеріального носія, на якому записано виконання. Хоча можливі також випадки, коли за умовами договору виконавець несе обов'язок виконати певний твір, забезпечити його запис і передати примірник такого запису замовникові. Але у будь-якому разі замовник володіє оригіналом чи примірником твору або виконання. Тільки маючи такий оригінал чи примірник, замовник може ознайомитися з твором чи виконанням і оцінити, чи створений творцем об'єкт відповідає умовам укладеного договору. В авторських договорах замовлення нерідко передбачаються умови, які передбачають обов'язок творця доопрацювати відповідний твір відповідно до вимог замовника. У договорах на створення виконань приведення творчого результату до вимог за-

мовника, як правило, відбувається в режимі реального часу шляхом проведення відповідної кількості репетицій, зйомки певної кількості дублів тощо.

Вважаємо, що вирішення питання про момент набуття замовником майнових прав інтелектуальної власності на створений за розглядуваним договором об'єкт повинно відбуватися з урахуванням інтересів як замовника, так і творця. З одного боку, як вже було сказано вище, замовник має одержати оригінал чи примірник твору або виконання, причому відповідний творчий результат повинен бути схвалений замовником на предмет його відповідності умовам договору. З іншого боку, для творця має бути передбачений ефективний механізм одержання ним від замовника плати (винагороди) за створення об'єкта. Тому, якщо, наприклад, виходити з того, що замовник набуває відповідних майнових прав на створений творцем за договором об'єкт з моменту передання йому творцем оригіналу чи примірника твору або виконання або, скажімо, з моменту схвалення замовником об'єкта, то інтереси творця залишаються недостатньо захищеними. Тому вважаємо найбільш оптимальним варіант, за якого майнові права на створений за замовленням об'єкт переходять до замовника з моменту повної сплати творцеві плати (винагороди). У такому разі відносини сторін розвиваються приблизно так:

- сторони укладають договір;
- замовник виплачує творцеві частину плати (винагороди) у вигляді авансу (як варіант);
- творець створює обумовлений договором об'єкт і передає замовникові оригінал чи примірник твору або виконання (це не стосується випадків, коли запис виконання здійснюється самим замовником або за його дорученням іншою особою);
- замовник розглядає створений об'єкт на предмет його відповідності умовам договору і в разі виявлення відхилень вимагає від творця доопрацювання об'єкта;
- замовник схвалює створений (доопрацьований) об'єкт, сплачує творцеві плату (винагороду) (з урахуванням авансу, якщо такий мав місце) і з цього моменту набуває майнових прав інтелектуальної власності на творчий результат.

Заслужує також на увагу питання про те, до якого виду договорів – відплатних чи безвідплатних – належить даний договір. Із положень ст. 1112 ЦКУ безпосередньо не випливає, що відплатність є конститутивною ознакою договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Тому в літературі існує точ-

ка зору про те, що даний договір може бути як відплатним, так і безвідплатним [11, с. 115; 18, с. 638]. Водночас висловлено також позицію, що розглядуваний договір, принаймні у сфері авторського права, завжди є відплатним [6, с. 111; 19, с. 164]. Окремі науковці хоч і не вказують безпосередньо на таку ознаку даного договору, як відплатність, проте констатують, що основним правом автора у такому договорі є право на винагороду [20, с. 575].

На наш погляд, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визнаватися імперативно відплатним. Участь у договорі про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності у якості сторони фізичної особи-творця обумовлює необхідність посиленого захисту його інтересів через закріплення в законі відповідних імперативних норм, які не можуть бути змінені сторонами під час укладення договору. До речі, ч. 4 ст. 1112 ЦКУ якраз передбачає таку норму: умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними. Взагалі, видається, що у Цивільному кодексі України дане положення мало б стосуватися будь-яких умов розглядуваного договору, які погіршують становище творця порівняно з тим, яке передбачено актами цивільного законодавства.

На відміну від ліцензійного договору та договору про передавання майнових прав інтелектуальної власності, за розглядуваним договором завжди виникає обов'язок творця створити відповідний об'єкт за завданням замовника. Творча праця автора чи виконавця має бути оплачена. Тому вважаємо правильною точку зору Е.П. Гаврилова, який вважає, що можливість укладення безвідплатних договорів авторського замовлення, передбачена законодавством, видається помилковою [8, с. 219-220].

Якщо автор бажає створити для іншої особи певний твір безоплатно – він вправі це робити, але не будучи зобов'язаним за договором. Адже кожна фізична особа має право на свободу творчості (ст. 54 Конституції України, ст. 309 ЦКУ).

Альтернативою відносинам щодо створення за замовленням об'єкта права інтелектуальної власності є створення таких об'єктів працівником у порядку виконання службових обов'язків за трудовим договором. В останньому випадку автор, крім одержання заробітної плати, має право на винагороду від роботодавця за створення і використання службового твору (ст. 16 Закону Украї-

ни «Про авторське право і суміжні права»). У разі, коли між сторонами не досягнуто згоди щодо розміру авторської винагороди, суди, обчислюючи таку винагороду, мають керуватися положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» (п.25 постанови Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав»). Якщо при цьому допускати можливість укладення цивільно-правового договору про створення за замовленням як безоплатного, то створюється «легальний механізм» обходу роботодавцем положень законодавства про службові об'єкти, внаслідок чого істотно ущемлятимуться права автора.

Висновки

Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, поряд з обов'язком щодо створення об'єкта, є конститутивним елементом договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. У законодавстві доцільно передбачити, що з моменту повної сплати творцеві плати (винагороди) замовник набуває майнові права інтелектуальної власності на творчий результат. При цьому договором може бути передбачено, що майнові права інтелектуальної власності на творчий результат належать творцеві, а замовник має право використовувати його на умовах, визначених договором. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності є відплатним. Розмір плати (винагороди) визначається договором, але не може бути нижчим за мінімальні ставки, визначені Кабінетом Міністрів України. Якщо договором розмір плати не визначено, або визначений у договорі розмір плати є меншим від мінімально встановленого, то автор має право на плату у розмірі мінімальних ставок. Умова договору про створення за замовленням, яка позбавляє автора права на плату, повинна визнаватися нікчемною. Наведені положення доцільно імплементувати у законодавство України, внівши відповідні зміни до ст. 1112 ЦКУ.

Список використаних джерел:

1. Мельник О.М. Договори у сфері інтелектуальної власності за новим Цивільним кодексом України / О.М. Мельник // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 6–9.
2. Козинец А.А. Договора в сфере интеллектуальной собственности: проблемы правового регулирования // Альманах цивилистики. Сб. статей. Вып. 3 / под ред. Р.А. Майданика. – К.: Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2010. – 332 с. – С. 225–252.
3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. – М.: Юрид. фирма «Контракт»: «Инфра-М», 2009. – 812 с.
4. Федорова Ю. Обязательства о создании объектов права интеллектуальной собственности в законодательстве Республики Беларусь / Ю. Федорова // ИС. Авторское право и смежные права. – 2009. – № 4. – С. 64–71.
5. Харитонов О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): монографія / О.І. Харитонов. – Одеса: Фенікс, 2011. – 346 с.
6. Бажанов В.О. Договірні правовідносини в авторському праві України: монографія / В.О. Бажанов. – Львів: ПП Сорока Т.Б., 2014. – 176 с.
7. Рудченко І. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності / І. Рудченко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – № 2. – С. 53–61.
8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. – М.: Проспект, 2007. – 800 с.
9. Лапин Н. Регулирование договора авторского заказа в законодательстве России / Н. Лапин // ИС. Авторское право и смежные права. – 2011. – № 3. – С. 56–60.
10. Фалалеев А. Суть договора авторского заказа по Гражданскому кодексу Российской Федерации / А. Фалалеев // ИС. Авторское право и смежные права. – 2011. – № 1. – С. 15–21.
11. Жилінкова О.В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном: монографія / О. В. Жилінкова. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 280 с.
12. Гриняк А.Б. Особливості правового регулювання відносин за договорами підяду: монографія / А.Б. Гриняк; відп. ред. В.В. Луць. – К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2011. – 300 с.
13. Право інтелектуальної власності: Академ. Курс: підручник для студентів вищих навч. закладів / за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Ін Юре, 2007. – 696 с.
14. Цивільне право: підручник: у 2-х т. / [В.І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін.]; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасиво-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х.: Право, 2011. – Т. 2. – 816 с.
15. Коссак В.М. Право інтелектуальної власності: підручник / В.М. Коссак, І.Є. Якубівський. – К.: Істина, 2007. – 208 с.
16. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / за ред. проф. І.В. Спасиво-Фатєєвої. – Х., 2011. – Т.6: Право інтелектуальної власності. – 592 с.

В статье исследованы проблемы правового регулирования отношений по договору о создании по заказу и использовании объекта права интеллектуальной собственности. Проанализированы основные права и обязанности создателя и заказчика по договору. Обоснован вывод о возмездности данного договора.

Ключевые слова: договор, создание, объект права интеллектуальной собственности, создатель, заказчик, использование, вознаграждение.

The problems of legal regulation of the contract for creation and using of intellectual property object are researched in the paper. There are analyzed the basic rights and duties of author and client according to this contract. Also here is made a conclusion about onerous character of the contract.

Key words: contract, creation, intellectual property object, author, client, using, payment.

