

УДК 347.786.31

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.11.03>**Вікторія Дмитренко,***канд. юрид. наук,**старший викладач кафедри інформаційного права**та права інтелектуальної власності**Національного технічного університету України**«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»*

ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ПРО СТВОРЕННЯ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ І ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття присвячена дослідженню ключових особливостей договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Актуальність досліджуваної теми зумовлена суперечливістю законодавчої конструкції «договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності», оскільки в такому договорі необхідно передбачати способи й умови використання об'єкта права інтелектуальної власності, тоді як замовника, як правило, цікавить відчуження йому майнових прав інтелектуальної власності на творчий результат. Цей договір регулює досить вузьке коло правовідносин, що не дає змоги його використовувати як універсальну договірну конструкцію щодо створення об'єктів права інтелектуальної власності за замовленням.

Серед особливостей такого договору виділяємо предмет, об'єкт договору (створення об'єкта права інтелектуальної власності в майбутньому, крім того, не кожен об'єкт права інтелектуальної власності можна створити за замовленням), можливих сторін договору (якими є виключно замовник і фізична особа – майбутній автор, оскільки юридичні особи не можуть створювати результатів інтелектуальної, творчої діяльності), розподіл чи визначення належності майнових прав інтелектуальної власності між замовником та автором.

Запропоновано з метою регулювання ширшого кола договірних правовідносин викласти назву досліджуваного договору як «договір про створення об'єкта права інтелектуальної власності за замовленням». Також уважаємо за необхідне вказати в статті 1112 Цивільного кодексу України, що в разі укладання договору між юридичними особами в договорі потрібно уточнювати, що юридична особа, яка зобов'язалася відповідати за створення об'єкта права інтелектуальної власності, має укласти договір з майбутнім автором про створення об'єкта права інтелектуальної власності й набути від автора майнових прав інтелектуальної власності на цей результат. Запропоновано не обмежувати коло об'єктів права інтелектуальної власності, які можна створити за договором замовлення. У такому разі доцільним буде вказати в договорі умови, за якими особа, яка зобов'язалася відповідати за створення об'єкта права інтелектуальної власності, або автор результату має набути права інтелектуальної власності на створений об'єкт, якщо такий результат не охороняється автоматично з моменту створення чи взагалі його можливо створити за замовленням. Майнові права інтелектуальної власності за договором замовлення пропонуємо закріпити за замовником, якщо про інше не буде вказано в договорі.

Ключові слова: договір про створення об'єкта права інтелектуальної власності за замовленням, майнові права інтелектуальної власності, автор, сторони договору, результат інтелектуальної та творчої діяльності.

Постановка проблеми. У главі 75 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року (далі – ЦК України) [1] з метою розпорядження майновими правами інтелектуальної власності виділено договори щодо надання дозволу на використання об'єктів права інтелектуальної власності, договори про відчуження майнових прав інтелектуальної власності, а також щодо створення об'єктів права інтелектуальної власності за замов-

ленням. Проте назва законодавчої договірної конструкції щодо створення об'єктів інтелектуальної, творчої діяльності за замовленням – «договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності» – викликає низку запитань щодо мети такого договору та актуальності щодо практичного використання. Як бачимо з назви, за таким договором створений об'єкт права інтелектуальної власності надається

замовникові у використанні, хоча логічним видається очікування замовника на відчуження йому майнових прав інтелектуальної власності на такий результат. Наведені в ЦК України положення щодо договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності є поверховими, дискусійними та потребують уточнення.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності досліджували І.Є. Якубівський, О.В. Жилінкова, А.О. Кодинець, В.О. Бажанов та інші. Проте окремі положення такого договору та, власне, його назва залишаються дискусійними й потребують подальшого детального дослідження.

Мета статті – виділити особливості договору про створення за замовленням і використання об'єктів права інтелектуальної власності, розглянути проблемні дискусійні питання щодо такого договору та запропонувати шляхи їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності за правовою характеристикою є консенсуальним, оплатним і двостороннім. Хоча в літературі зустрічаються позиції, що такий договір може бути й безоплатним [2, с. 115]. Істотними умовами такого договору є предмет, ціна, строк, умови, які визначені сторонами такими, а також, відповідно до ч. 2 ст. 1112 ЦК України [1], способи й умови використання об'єкта права інтелектуальної власності. Незважаючи на законодавче закріплення необхідності зазначення в договорі положення про способи й умови використання об'єкта права інтелектуальної власності, вважаємо його дискусійним, оскільки, якщо об'єкт створюється за замовленням, його подальше розпорядження має здійснюватися замовником. Отже, відповідно, у такому договорі необхідно вказувати умови про відчуження майнових прав інтелектуальної власності на створений результат. Сторонами такого договору є замовник і майбутній автор. Такий договір не укладається між юридичними особами, оскільки останні не можуть створювати результати інтелектуальної, творчої діяльності. Також дискусійним питанням є визначення кола об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких можливе укладання договору замовлення.

Спробуємо зупинитися детальніше на ключових особливостях договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

1. *Одна зі сторін договору – обов'язково фізична особа.* Це зумовлено природою самого договору. Юридична особа не створює результатів інтелектуальної, творчої діяльності, автором може бути тільки людина. Майбутній автор зобов'язується створити об'єкт особисто. Поділяємо позиції, висвітлені в літературі [3, с. 64], про умовність формулювання в договорі однієї зі сторін як автора, допоки об'єкта не існує. Дійсно, фактично це майбутній автор, а на момент укладення договору фізична особа ще не є автором, вона лише погоджується створити об'єкт права інтелектуальної власності в майбутньому. На практиці часто трапляються випадки, коли юридична особа замовляє створення об'єкта права інтелектуальної власності в іншій юридичній особі. Зрозуміло, що створювати об'єкт у будь-якому разі буде фізична особа, яка, зокрема, або працює на юридичну особу, або має відповідні зобов'язання за договором, або подарувала свій результат тощо. Науковцями [2, с. 119–120; 4, с. 382–383] порушуються питання щодо договірної конструкції, яку варто застосовувати, коли договір про створення об'єкта права інтелектуальної за замовленням укладається між юридичними особами. Зустрічаються позиції [4, с. 383], якщо правовідносини з приводу створення об'єкта права інтелектуальної власності виникають між юридичними особами, то це буде інший договір, проте не договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, передбачений у ЦК України. Дійсно, у положенні ч. 1 ст. 1112 ЦК України чітко йдеться, що стороною договору є творець, зокрема письменник, художник [1]. Із цим важко погодитися, оскільки вважаємо, що в положеннях такого договору між юридичними особами необхідно вказати умови про зобов'язання юридичної особи, що відповідає за створення об'єкта права інтелектуальної власності, укласти відповідний договір про створення результату з майбутнім автором. Автор, у свою чергу, зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності й відчужити свої майнові права на такий результат юридичній особі.

2. *Відсутність об'єкта права інтелектуальної власності на момент укладення договору.* Ця особливість договору закладена в його назві, що одразу дає змогу зрозуміти спрямування договору. Оскільки об'єкт права інтелектуальної власності буде створено в майбутньому за замовленням замовника, останній висуває свої вимоги до такого результату. Разом із тим замовник має враховувати ризики, пов'язані з особливостями

творчої діяльності: не завжди автор зможе створити саме те, що очікує замовник, тому що творча діяльність не є шаблонною, вона виражає певне своє бачення автора, що може не збігатися з уявленнями замовника про об'єкт права інтелектуальної власності.

3. *Об'єкти права інтелектуальної власності, з приводу яких можливе укладення договору.* Крім ЦК України, згадка про договір замовлення щодо створення об'єктів права інтелектуальної власності зустрічається в Законах України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року, «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 року [5; 6]. У літературі [2, с. 115] зустрічаються позиції, що на практиці договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, як правило, спрямований на створення об'єктів авторського права. Відомо, що авторське право на результати інтелектуальної, творчої діяльності виникає автоматично з моменту їх створення. Саме тому на об'єкти авторського права відсутній охоронний документ, а свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір лише засвідчує факт їх реєстрації. Відповідно, є можливим створити об'єкти авторського права за замовленням. Слушними вважаємо позиції, висвітлені в літературі [4, с. 373], що винаходи, корисні моделі, компонування напівпровідникових виробів, сорти рослин не можна створити за замовленням. Дійсно, ці об'єкти мають відповідати критеріям правової охорони, тому майнові права на них виникають на підставі державної реєстрації. Проте за договором автор може мати зобов'язання щодо отримання охоронного документа на створений ним результат. Незважаючи на те що сорт рослин має відповідати умовам правової охорони, у Законі України «Про охорону прав на сорти рослин» зустрічаються положення про створення сорту за замовленням.

У зв'язку з останніми змінами до законодавства України у сфері інтелектуальної власності в Україні, як і в країнах ЄС, охороняються промислові зразки, як зареєстровані, так і незареєстровані [7]. Тому вважаємо логічним, що промислові зразки можна створити за договором замовлення. Об'єкти суміжних прав теж можна створити за договором замовлення, єдине, оскільки суміжні права тісно пов'язані з авторськими, щоб створення такого об'єкта було правомірним, потрібен дозвіл автора на використання його твору. Майнові права на торговельну марку чинні від дати подачі заявки. Проте торговельна марка може охоронятися також без реєстрації, зокрема якщо вона визнана добре

відомою. Оскільки при створенні позначення невідомо, чи буде воно торговельною маркою, спірною вважаємо можливість створення торговельної марки за замовленням. Комерційну таємницю й ноу-хау можна створити за договором замовлення, проте необхідно одразу з моменту їх створення вжити заходів щодо збереження результату в конфіденційності та зобов'язати їх автора не розголошувати таку інформацію. Отже, вважаємо, що, якщо для виникнення об'єкта права інтелектуальної власності недостатнім є факт його створення, автор за договором зобов'язується набути прав інтелектуальної власності на створений ним результат. Проте є низка об'єктів права інтелектуальної власності, які неможливо створити за замовленням через незалежні від людини обставини. Зокрема, це стосується наукового відкриття, географічного зазначення. Наукові відкриття взагалі людиною не створюються, а встановлюються, географічне зазначення зумовлене природними, кліматичними факторами та надбанням певного народу, тому ці об'єкти не можна створити за договором.

4. *Майнові права інтелектуальної власності та їх розподіл за договором.* За загальним положенням ч. 2 ст. 430 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать спільно і його автору, і замовнику, якщо інше не вказано в договорі. Проте в ч. 3 ст. 1112 ЦК України наведено виняток із цього положення щодо творів образотворчого мистецтва, майнові права інтелектуальної власності на які належать автору, якщо інше не передбачено договором [1]. Таке положення, на наш погляд, суперечить призначенню договору. Якщо особа замовляє створення для неї певного об'єкта права інтелектуальної власності, то майнові права мають за договором переходити замовнику, якщо про інше не буде вказано в договорі. Про необхідність розподілу сторонами майнових прав інтелектуальної власності на створені результати інтелектуальної, творчої діяльності вказується в літературі [8, с. 35; 9, с. 251].

Ще одним дискусійним моментом видається сама назва договірної конструкції, закріплена в ЦК України, – «договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності». Насамперед не зовсім логічним є додавання до назви договору «використання об'єкта права інтелектуальної власності», оскільки в разі створення об'єкта права інтелектуальної власності за замовленням очевидно, що замовник сам має визначати для себе способи використання такого об'єкта, а не його автор. На наш погляд, автор за договором

зобов'язується створити об'єкт і передати (відчужити) майнові права інтелектуальної власності разом із річчю замовнику. А за позицією законодавця, замовнику переходить лише річ, якщо про це в договорі не вказано, то автоматично автор має подальше право на використання та розпорядження своїм результатом. У цивільному праві виділено окремо договори купівлі-продажу, проте договір про створення об'єктів права інтелектуальної власності за замовленням належить до групи договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, а не речами. Саме тому вважаємо, що такий договір може породжувати незрозумілі для замовника ситуації, коли річ перейшла в його власність, проте розпоряджатися нею не можна без дозволу автора. У зв'язку із цим переконані про потребу уточнення положень чинного законодавства щодо договору про створення об'єктів права інтелектуальної власності за замовленням, зокрема вказати, що майнові права інтелектуальної власності належать замовнику, якщо інше не передбачено договором. Також вважаємо за необхідне уточнити назву договору, прибравши вказівку, що стосується використання об'єкта права інтелектуальної власності, тобто викласти назву так: «договір про створення об'єкта права інтелектуальної власності за замовленням». Оскільки на практиці досить часто укладаються договори замовлення щодо створення об'єктів права інтелектуальної власності між юридичними особами, пропонуємо такі правовідносини вказати в ЦК України, проте з обов'язковим уточненням, що майбутнім автором може бути тільки фізична особа, тому юридична особа, яка зобов'язалася відповідати за створення об'єктів права інтелектуальної власності, має укласти договір із майбутнім автором про створення об'єкта права інтелектуальної власності та набути від автора майнових прав інтелектуальної власності й цей результат. Крім того, пропонуємо не обмежувати коло об'єктів права інтелектуальної власності, які можна створити за договором замовлення. У такому разі доцільним буде вказати в договорі умови, за якими особа, яка зобов'язалася відповідати за створення об'єкта права інтелектуальної власності, або автор результату має набути права інтелектуальної власності на створений об'єкт, якщо такий результат не охороняється автоматично з моменту створення та чи взагалі його можливо створити за замовленням.

Висновки

Отже, розглянувши особливості законодавчо визначеного договору про створення

за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, доходимо висновку, що цей договір регулює досить вузьке коло правовідносин, що не дає змоги його використовувати як універсальну договірну конструкцію щодо створення об'єктів права інтелектуальної власності за замовленням. У зв'язку з цим пропонуємо таке:

1. Замінити назву договору, указану в ЦК України, на «договір про створення об'єкта права інтелектуальної власності за замовленням».

2. Урегулювати правовідносини, які виникають між юридичними особами, щодо створення об'єктів права інтелектуальної власності за замовленням шляхом унесення до ст. 1112 ЦК України уточнення, що майбутнім автором може бути тільки фізична особа, тому юридична особа, яка зобов'язалася відповідати за створення об'єкта права інтелектуальної власності, має укласти відповідний договір з майбутнім автором про створення об'єкта права інтелектуальної власності й набути від автора майнових прав інтелектуальної власності на цей результат.

3. Розширити коло об'єктів права інтелектуальної власності, які можна створити за договором замовлення, шляхом унесення до ст. 1112 ЦК України положення, що особа, яка зобов'язалася за договором відповідати за створення творчого результату, або автор результату має набути права інтелектуальної власності на цей об'єкт, якщо на результат не діє принцип автоматичної правової охорони з моменту створення та його можливо створити за замовленням.

4. Майнові права інтелектуальної власності за договором замовлення пропонуємо закріпити за замовником, якщо про інше не буде вказано в договорі.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Дата оновлення: 16 жовтня 2020 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 04.11.2020).

2. Жилінкова О.В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 280 с.

3. Бажанов В.О. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта авторського права в цивільному праві України. *Право і суспільство*. 2014. № 6-1. С. 62–67.

4. Якубівський І.Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 522 с.

5. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII.

Дата оновлення: 14 жовтня 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12> (дата звернення: 04.11.2020).

6. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21 квітня 1993 р. № 3116-XII. Дата оновлення: 16 жовтня 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12> (дата звернення: 04.11.2020).

7. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII. Дата оновлення: 14 жовтня 2020 р. URL:

<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12> (дата звернення: 04.11.2020).

8. Договірні форми розпорядження майновими правами на об'єкти авторського права : монографія / кол. авторів ; за наук. ред. Н.М. Мироненко ; НДІ ІВ НАПрН України. Київ : Інтерсервіс, 2014. 248 с.

9. Козинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов'язальних інформаційних відносин: методологія, теорія, практика : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03 «Цив. право і цив. процес; сімейне право; міжнародне прив. право». Київ, 2016. 470 с.

Viktorii Dmytrenko. Features of the contract on creation by order and the use of the object of intellectual property rights

The article is devoted to the study of the key features of the contract for the creation order and the use of the object of intellectual property rights. The relevance of the research topic is due to the controversy of the legislative title "the contract on creation by order and the use of the object of intellectual property rights". This agreement must provide ways and conditions of use of the object of intellectual property, while the customer is usually interested in alienation intellectual property rights to the creative result. This agreement regulates a rather narrow range of legal relations, which does not allow it to be used as a universal contract for the creation of intellectual property rights by order.

Among the features of such an agreement are the subject, object of the agreement, possible parties to the contract, as well as the distribution of intellectual property rights between the customer and the author. In particular, the subject of such an agreement will be the creation of an object of intellectual property rights in the future. It is worth noting that not every object of intellectual property right can be created to order. The parties to the contract are exclusively the customer and the future author, as legal entities cannot create the results of intellectual, creative activity.

It is proposed, in order to regulate a wider range of contractual relations, to state the name of the studied contract as "the contract on the creation of an object of intellectual property by order". Also, offered in Art. 1112 of the Civil Code of Ukraine to specify the conditions relating to the peculiarities of the conclusion of an agreement between legal entities. In particular, such an agreement should specify that the legal entity that undertook to be responsible for the creation of the object of intellectual property rights must enter into an agreement with the future author to create the object of intellectual property rights and acquire from the author of intellectual property rights for this result. It is also proposed not to limit the range of intellectual property objects that can be created under the contract. The contract must specify the conditions under which the person who undertook to be responsible for the creation of the object of intellectual property rights or the author of the result must acquire the intellectual property rights to the created object. However, this does not apply to objects that are automatically protected from the moment they are created or that cannot be created to order at all. We propose to assign intellectual property rights under the contract to the customer, unless otherwise specified in the contract.

Key words: contract for the creation of an object of intellectual property rights by order, property rights of intellectual property, author, parties to the contract, the result of intellectual and creative activity.

