

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

Ірина Рудченко,

молодший науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва АПРН України

Створення об'єкта права інтелектуальної власності за замовленням здійснюється на договірній основі. У частині першій ст. 1112 Цивільного кодексу України (надалі — ЦК України) визначені зміст, предмет, суттєві умови та сторони договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Особливість цього договору полягає передусім у його предметі, який має складну природу. З одного боку, предметом договору є об'єкт права інтелектуальної власності, створення якого передбачається у майбутньому. З іншого, предмет договору становить також майнове право інтелектуальної власності — право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, якого на момент укладання договору ще не існує в об'єктивній формі. Нормами права, що містяться у вказаній статті ЦК України, законодавець визначає загальне поняття — "об'єкт права інтелектуальної власності". Проте коло об'єктів права інтелектуальної власності, які можуть бути предметом договору замовлення, обмежене об'єктами авторського права і суміжних прав. Підтвердженням цього може бути визначення сторін договору, яке міститься у частині першій ст. 1112 ЦК України. Виключено можливість укладання договору замовлення по об'єктам промислової влас-

ності. Такий висновок ґрунтується на наступних підставах.

По-перше, результати творчої, інтелектуальної праці визнаються об'єктами промислової власності (винаходом, корисною моделлю, промисловим зразком та інші) при дотриманні відповідних умов, передбачених законом, а саме: реєстраційний порядок надання правової охорони результатам творчої, інтелектуальної діяльності як об'єкту промислової власності (в переважній більшості); дотримання вимог охороноздатності, або патентоздатності, які встановлені в спеціальному законодавстві; державна експертиза заявки та винесення рішення державним органом про видачу охоронного документу.

По-друге, виконання договору замовлення на створення об'єкта права інтелектуальної власності за законом повинно бути підтверджено актом здачі-приймання виконаних робіт, який підписується сторонами: творцем та замовником. Якщо мова йдеться про об'єкт промислової власності, то такий акт не може бути підписаний замовником, оскільки він не є експертом в галузі права інтелектуальної власності і не може визнати результат творчої, інтелектуальної діяльності тим або іншим об'єктом промислової власності.

По-третє, результат творчої, інтелектуальної діяльності може бути



ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

невизнаним в процесі експертизи охороноздатним.

По-четверте, між фактом отримання результату творчої, інтелектуальної діяльності і визнанням його об'єктом права інтелектуальної власності (промислової власності) проходить значний час — до двох років. Крім того, отримання результату творчої, інтелектуальної діяльності, який може містити в собі патентоздатні технічні або технологічні рішення, на замовлення іншої особи регулюється не договором замовлення, а договором виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Однією із сторін договору є творець, зокрема, письменник, художник, композитор. Виходячи із змісту ст. 1112 ЦК України інтерес замовника полягає не тільки в тому, щоб творець створив літературний, художній або інший вид твору, а й у тому, щоб останній надав, саме замовникові право на використання такого твору. Інтерес творця полягає в обов'язковому використанні замовником твору. Предмет договору належить до його суттєвих умов. Тому у договорі повинні бути чітко визначені характер і ознаки твору відповідно до вимог замовника: жанр, вид, обсяг, назва, призначення твору [1]. Крім того, в договорі можуть бути зазначені особливі умови, що стосуються предмета договору, а саме — положення щодо можливої, в разі потреби, доробки твору в межах, обумовлених договором, за умови додержання вимог законодавства про дотримання особистих немайнових прав творця. Предмет договору, як зазначалося, становить також майнове право на використання об'єкта права інтелектуальної

власності, яке повинно бути чітко визначено в договорі: обсяг, спосіб та умови використання такого об'єкта.

Відповідно до частини першої ст. 1112 ЦК України однією із сторін договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності є фізична особа, творчою працею якої створюється твір — майбутній автор (співавтори). За вказаним договором цією стороною може бути тільки первинний суб'єкт [2] авторського права і суміжних прав, майбутній носій майнових і немайнових прав інтелектуальної власності на твір із моменту його створення. Саме йому належать особисті немайнові права інтелектуальної власності на твір (за винятком окремих випадків, передбачених законодавством). Правонаступники первинного суб'єкта авторського права, суміжних прав не можуть бути стороною згаданого договору, що зумовлено самим предметом договору.

Другою стороною договору є замовник. Як правило, це юридична особа або фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності, які мають можливість використовувати створений твір тим способом, що обумовлений у договорі.

Юридичний зміст договору складають права і обов'язки сторін, які мають взаємний характер або належать сторонам спільно. Відповідно до змісту правової норми вказаної статті ЦК України зміст договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності становить право замовника визначити предмет договору: яким вимогам повинен відповідати об'єкт права інтелектуальної власності; право встановити



ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

строк, протягом якого суб'єкт авторського права і суміжних прав повинен створити твір. Указаним правам замовника кореспондують обов'язки творця: створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог замовника з дотриманням встановлених у договорі строків [3]. Оскільки предметом договору є не лише об'єкт права інтелектуальної власності, а і майнові права щодо його використання, творцю за договором належить право визначити спосіб та умови використання твору. Для підтвердження справедливості останнього твердження можна навести такі аргументи. Відповідно до загальних положень авторського права автор твору має право розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності на нематеріальний об'єкт, у тому числі виключне право дозволяти використовувати твір.

Укладаючи договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, автор реалізує свої майнові права інтелектуальної власності на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності. У цьому випадку договірний інструмент використовується для реалізації права розпоряджатися об'єктом права інтелектуальної власності шляхом надання іншій особі (замовнику) право на його використання.

Водночас, якщо інше не передбачено договором, відповідно до вимог ст. 430 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на створений за замовлення твір належать творцю і замовнику спільно. Відповідно ж до ст. 1112 ЦК України за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності пе-

редається право на використання цього об'єкта. Водночас це не виключає, що певний обсяг цього права може залишитися у творця. Наприклад, за договором передається право на використання п'єси як друкованого твору. В цьому випадку, виходячи із положень ст. 430 ЦК України, використання твору таким способом і пов'язані з цим інші майнові права належать замовнику і творцю спільно, якщо інше не обумовлено договором. Але п'єса може бути використана і як драматичний твір для подальшого використання для постановки у театрі. Якщо договором не був зумовлений указаний спосіб використання п'єси, право на використання п'єси для постановки в театрі належить тільки її автору. Це право він може реалізувати, уклавши в майбутньому договір на постановку п'єси і оприлюднення її таким способом.

Таким чином, саме умовами договору має бути визначена належність сторонам майнових прав інтелектуальної власності на твір з огляду на спосіб та умови його використання, які є обов'язковими умовами договору. Цей висновок підтверджується і положеннями Закону України "Про авторське право і суміжні права". Зокрема, відповідно до частини восьмої ст. 33 вказаного закону всі майнові права на використання твору, які передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як передані суб'єктом авторського права, вважаються такими, що не передані, і зберігаються за ним.

До обов'язків автора входить особисте виконання роботи зі створення твору. Залучення співавторів (або зміна їхнього складу) можливо



ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

тільки за погодженням із замовником. Юридично це повинно бути оформлено у вигляді змін до договору, що підписуються сторонами і є невід'ємною частиною договору.

До основних обов'язків замовника належать дотримання особистих немайнових прав автора твору, насамперед, права автора на недоторканність твору [4]. Оскільки норма ст. 1112 ЦК України регулює відносини з приводу договору не просто про створення за замовленням, але і використання об'єкта права інтелектуальної власності, реальне обов'язкове використання замовленого твору належить до безпосередніх обов'язків замовника за договором. Вказана стаття ЦК України не передбачає таку умову договору, як його оплатність. Проте, відповідно до частини шостої ст. 33 Закону України "Про авторське право і суміжні права", в договорі може передбачатися виплата замовником автору авансу як частини авторської винагороди. Таким чином, замовник зобов'язаний виплатити автору винагороду за використання створеного ним результату інтелектуальної, творчої діяльності. Авторська винагорода може бути визначена у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору. В цьому випадку винагорода, як правило, виплачується за кожен спосіб використання, що передбачений у договорі. Винагорода може бути встановлена у вигляді фіксованої суми або яким-небудь іншим способом. Такий варіант припускає зв'язок винагороди, з обсягом використання об'єкта права інтелектуальної власності. У разі встановлення фіксованої суми виплат за видавничим договором має бути визначений максимальний тираж твору. В будь-якому випадку

мінімальний розмір авторської винагороди не може бути меншим за розмір, встановлений постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав" від 18.01.2003 р. № 72. До прав замовника як користувача правами на об'єкт права інтелектуальної власності належить право на відхилення твору, якщо він не відповідає вимогам замовника, що визначені умовами договору. До обов'язкових умов договору відносять також строк створення твору (надання його у готовому вигляді замовнику), строк для доробки твору (як правило, така доробка передбачається договором), строк початку використання твору (наприклад, видання, публічний показ), строк виплати авторської винагороди за використання твору, термін дії договору (термін, на який надається право на використання об'єкта права інтелектуальної власності) у тому випадку, якщо майнові права інтелектуальної власності надаються не на умовах відчуження. Обов'язками обох сторін є дотримання строків, встановлених у договорі. ЦК України і Закон України "Про авторське право і суміжні права" передбачає обов'язкову письмову форму договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Оскільки обов'язковою умовою договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності є умови і способи використання твору користувачем, автор не має права без згоди замовника надати третій стороні майнове право на використання "замовленого" твору на тих самих умовах для викорис-



тання тим самим способом до моменту виконання договору, навіть якщо за договором надаються невиключні права по використанню твору. В іншому випадку виникає порушення умов договору, що тягне за собою настання негативних юридичних наслідків для творця об'єкта права інтелектуальної власності.

Новелою законодавства є визначення договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності як самостійного цивільно-правового договору по розпорядженню майновими правами інтелектуальної власності, що має комплексний характер. Такий договір слід відрізнити від інших подібних договорів. Від договору підряду вказаний договір відрізняється тим, що майнові права інтелектуальної власності на створений твір належать автору і замовнику спільно (ст. 430 ЦК України), якщо інше не встановлено умовами договору. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності слід відрізнити і від ліцензійних договорів. Ліцензійний договір укладається щодо об'єкта права інтелектуальної власності, який уже створений, а за договором, передбаченим ст. 1112 ЦК України, об'єкт права інтелектуальної власності та право на його використання на момент укладання договору не існує. Крім того, ліцензійні договори можуть укладатися щодо будь-яких об'єктів права інтелектуальної власності, а договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності може стосуватися лише об'єктів авторського права і суміжних прав.

Незважаючи на те, що договір про створення за замовленням і ви-

користання об'єкта права інтелектуальної власності є самостійною договірною моделлю по розпорядженню майновими правами інтелектуальної власності, безпосередньо в такому договорі можлива наявність умов, що є характерними для договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, передбаченого ст. 1113 ЦК України, або для ліцензійних договорів, передбачених ст. 1109 ЦК України. Такі умови, як правило, стосуються подальшої долі об'єкта права інтелектуальної власності, майнові права на який належать сторонам договору. Частина друга ст. 1112 ЦК України містить імперативну норму, яка покладає на творця обов'язок визначити одну із суттєвих умов договору, а саме, способи та умови використання об'єкта права інтелектуальної власності замовником. Визначення способу використання об'єкта права інтелектуальної власності залежить від його особливостей і мети, яку переслідує творець і замовник. Такими способами можуть бути, наприклад, видання, публічне виконання, публічний показ, передача в ефір тощо. У договорі про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути передбачено використання твору не тільки в оригінальній версії, а й шляхом його перекладу або переробки, наприклад, аранжування чи адаптації твору.

При визначенні в договорі способів і умов використання твору замовником творець, як первинний суб'єкт права інтелектуальної власності повинен встановити обсяг переданих прав. Якщо творець передає всі майнові права інтелектуальної власності на цей твір, тоді право-



ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

власником на об'єкт права інтелектуальної власності (із перспективою надалі цілком самостійно розпоряджатися майновими правами на створений об'єкт права інтелектуальної власності) стає замовник. Якщо право на використання твору обмежується одним разом (наприклад, видання твору визначеним тиражем без права перевидання і збільшення тиражу), тоді правовласником твору залишається його творець. За відсутності в договорі умов на яких передається майнове право на використання створеного об'єкта права інтелектуальної власності, весь обсяг майнових прав інтелектуальної власності належатиме сторонам спільно. По суті сторони стають єдиним суб'єктом права інтелектуальної власності і повинні здійснювати майнові права інтелектуальної власності щодо такого об'єкта разом, тобто вчиняти спільні дії щодо користування і розпорядження цими правами. Причому спільне право інтелектуальної власності в цілому має абсолютний характер, що дає його суб'єкту можливість захисту належного йому права інтелектуальної власності від зазіхань будь-яких третіх осіб.

Таким чином, у договорі про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності недостатньо зазначити деякі способи та умови використання твору, з огляду на норму ст. 430 ЦК України необхідно визначити долю всього обсягу майнових прав інтелектуальної власності на створюваний об'єкт. У випадку невиключності переданих замовнику прав автор має самостійно здійснювати захист від несанкціонованого використання твору.

Унаслідок того, що при укладанні договору про створення за за-

мовленням конкретного твору замовник зобов'язаний використовувати об'єкт права інтелектуальної власності визначеним для нього способом, він вносить у творчий процес деякий елемент керівництва, зумовлений його уявленням про майбутній твір, враховуючи і прагнення до комерційного успіху своєрідного спільного проекту [5]. Тому питання щодо можливості дотримання балансу інтересів сторін — між особистим немайновим правом інтелектуальної власності автора на недоторканність твору і уявленнями замовника щодо кінцевого результату проекту є суттєвим. Частина перша ст. 420 ЦК України припускає можливість наділення замовника за договором окремими особистими немайновими правами інтелектуальної власності на об'єкт замовлення. Водночас у частині другій ст. 14 Закону України "Про авторське право і суміжні права" зазначено, що особисті немайнові права автора не можуть бути передані іншим особам, тобто замовник не може без узгодження з автором вносити зміни у твір і супроводжувати його без згоди автора коментарями, ілюстраціями тощо. Виходячи із суті даного виду договору, що припускає передачу майнового права інтелектуальної власності на використання твору конкретним обговореним у ньому способом і на конкретних, обговорених у ньому, умовах, до яких належить термін використання твору, можна навести приклади договорів про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності:

- постановочний договір, коли основним способом використання твору є його публічне виконання;



- сценарний договір, який регламентує використання тексту твору при зйомках кіно, у теле- і радіопередачах тощо;
- договір художнього замовлення; видавничий договір. Наприклад, видавничий договір припускає створення літературного твору визначеного жанру і надання його видавництву для опублікування, випуску у світ.

Специфіка кожного конкретного твору обумовлює способи використання об'єкта права інтелектуальної власності в кожному конкретному виді договору.

Законодавець у частині третій ст. 1112 ЦК України передбачив виключення із загального правового режиму стосовно об'єктів права інтелектуальної власності, створених за замовленням. Таке виключення стосується творів образотворчого мистецтва, право інтелектуальної власності на які, якщо інше не передбачено договором, належить авторові і не може бути спільним правом інтелектуальної власності.

До творів образотворчого мистецтва належать скульптури, фотографії, різні види живопису тощо. Відповідно до частини третьої ст. 1112 ЦК України замовник визначає завдання автору створити твір для власного споживання, а не для його використання в авторсько-правовому сенсі. З огляду на це законодавець не передбачає передання майнових прав інтелектуальної власності на творчий результат замовнику. За такої правової конструкції замовник виступає як споживач результату інтелектуальної, творчої діяльності — тобто, твору, створеного за договором і зафіксованого на матеріальному носії. Таке положення характерне для художніх творів,

оскільки вони призначені для індивідуального естетичного використання, а у випадку суспільного визнання, за твором високої художньої цінності сам матеріальний носій здобуває високу грошову вартість. Однак така висока споживча вартість матеріального носія твору ніяк не залежить від майнових прав інтелектуальної власності творця на цей твір. Відокремлення цієї правової моделі договору щодо творів образотворчого мистецтва від договору підряду можливо завдяки застереженню, відповідно до якого сторони мають право самостійно вирішити питання про розподіл між ними майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт образотворчого мистецтва. Належність майнових прав інтелектуальної власності автору такого твору відповідно до частини третьої ст. 1112 ЦК України, з одного боку, дає змогу не обмежувати суб'єктний склад договору про створення за замовленням твору образотворчого мистецтва тільки юридичними або фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності, а з іншого — не наділяє замовника зобов'язанням випускати твір у світ. Завдяки цьому автор зберігає за собою всі майнові права інтелектуальної власності, у тому числі право на відтворення об'єкта права інтелектуальної власності будь-яким способом чи в будь-якій формі. Твори образотворчого мистецтва створюються за замовленням для використання, наприклад, з метою їх публічної демонстрації. Замовниками в таких договорах можуть бути як юридичні так і фізичні особи. Особливістю створення твору образотворчого мистецтва є створення нематеріального результату інтелектуальної, творчої діяльності,



ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

пов'язаного з цілком визначеним матеріальним носієм, що переходить у власність замовника. Право власності на матеріальний носій надає його власнику можливість розпоряджатися ним на свій розсуд, як будь-яким об'єктом речового права (крім права знищити його та вносити зміни до нього). За загальним договірним принципом, "за розсудом сторін", замовник і творець можуть включити в договір умови, згідно з якими майнові права інтелектуальної власності на художній твір, створений за замовленням, будуть розподілені між ними. Виняток становить право автора на одержання винагороди як грошової суми у вигляді відсотка від суми кожного наступного продажу оригіналу твору, так зване право слідування, що є невідчужуваним. Така норма забезпечує справедливість по відношенню до авторів і їхніх спадкоємців, чії твори, що є своєрідним продовженням особистості автора, зросли у ціні.

Згідно ЦК України сторони зобов'язальних відносин можуть відступати від положень актів цивільного законодавства і регулювати свої взаємини на власний розсуд (частина третя ст. 6 ЦК України). Однак це положення не поширюється на спеціальне застереження про неприпустимість обмеження права творця на створення інших об'єктів права інтелектуальної власності. Таке застереження стосується не стільки обмеження на створення творів, для яких може бути встановлена заборона щодо жанру, галузі, теми, скільки можливості їх наступного використання. "Інші об'єкти", на відміну від об'єкта "замовлення", мають дві особливості: по-перше, передбачається, що мова йдеться про

сюжетні продовження або інші варіанти розвитку замовленої теми, а по-друге, замовник відмовляє автору у видачі своєрідної "ліцензії" на використання як основи іншого твору сюжетної або тематичної ідеї, що є основою твору замовлення.

Імперативна норма, закріплена у ст. 1112 ЦК України, повністю узгоджується із положеннями законодавства України. По-перше, обмеження права автора на створення результату інтелектуальної, творчої діяльності є порушенням конституційного права людини і громадянина на свободу творчості в літературній, науковій, художній та будь-якій іншій сфері. По-друге, подібні обмеження неправомірні в силу загальних принципів цивільного права, а саме неприпустимості обмеження правоздатності і дієздатності громадянина (див. ст. 26 ЦК України). Ст. 27 ЦК України визнає нікчемним правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати незаборонені законом права та обов'язки. Обмеження ж цивільної дієздатності можливо виключно у випадках, прямо передбачених законодавством (ст. 30 ЦК України). По-третє, за умовами договору про створення за замовленням і використання за замовленням об'єкта права інтелектуальної власності замовнику надаються майнові права інтелектуальної власності, що вичерпуються правом на використання замовленого об'єкта визначеним у договорі способом і за визначеними умовами. Спроба обмежити правовий режим об'єкта права інтелектуальної власності, що ніяк не визначений і не є предметом цього договору замовлення, неправомірна. По-четверте, авторське право не поширює захист на ідеї, теми, сюжети, тому замовник, що є влас-



ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

ником деяких невиключних майнових прав інтелектуальної власності стосовно використання створеного за замовленням твору, не може, спираючись на ці права, вимагати захисту від використання ідеї як резуль-

тату інтелектуальної, творчої діяльності в майбутньому. ◆

Література:

1. Гаврилов Э.П. *Комментарий к Закону Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах"*. — М., 1996.
2. Дозорцев В.А. *Творческий результат: система правообладателей*//*Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации*. — 2002. — №11, 12.
3. Сергеев А.П. *Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации*. — М., "Проспект", 2004.
4. Моргунова Е.А., Рузанова О.А. *Авторское право*. — М., "Экзамен", "Право и закон", 2004.
5. Жосселен М. *Понятие договора об использовании прав автора: сравнительно-правовой анализ*//*Бюллетень авторского права*. — 1993. — №4.

ЦІКАВО ЗНАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БЕЗКОШТОВНУ МУЗИКУ

Поки в Україні проводяться дискусії стосовно найефективніших засобів боротьби з піратством, наш північний сусід робить конкретні цілком конкретні кроки у цьому напрямку. Зокрема, Державна Дума Російської Федерації прийняла поправки до статей Кримінального кодексу, пов'язаних з порушенням авторських та суміжних прав, тепер за придбання контрафактного фільму, за його перегляд, а також за безкоштовну перекачку музики з інтернету загрожує адміністративна відповідальність.

Згідно прийнятих змін до Закону Російської Федерації "Про авторское право и смежные права", штраф за незаконне використання об'єктів авторського права збільшується до 500 тис. руб. (приблизно 100 тис. гривень), а в особливо великих розмірах, порушник може бути позбавлений волі на 6 років.

Отже, якщо купив контрафактний диск, або скачав безкоштовно музику з інтернету — ласкаво просимо до суду.

За матеріалами: <http://www.ipprolaw.com/news/>