

раїни // За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – С. 701–707.

7. *Директива* Ради 92/100/ЄС від 19 листопада 1992 року про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності // *Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавства України* // За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – С. 693–700.

8. *Директива* Ради 96/9 ЄС від 11 березня 1996 року про правову охорону баз даних // *Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавства України* // За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – С. 716–724.

9. *Директива* Ради 2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві // *Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавства України* // За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – С. 725–741.

10. *Директива* Ради 2001/84/ЄС від 27 вересня 2001 року про право слідування на користь авторів оригінального твору мистецтва // За ред. Ю. М. Капіци : кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – С. 742–746.

11. *Директива* Європейського парламенту та Ради 2004/48/ЄС від 29 квітня 2004 року про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності // OJ L 157//45, 30.4.2004.

ДОГОВІР НА СТВОРЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Соловійова В. В.,

здобувач НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, адвокат

Правовою підставою для виділення серед об'єктів права інтелектуальної власності (ПІВ), які створюються особою за рахунок коштів інших осіб, особливої групи – «об'єктів, створених на замовлення», є ст. 430 ЦК України. Вказаною нормою стосовно цієї групи об'єктів ПІВ передбачається загальний принцип розподілу виключних немайнових та майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти ПІВ, які створюються на замовлення. Зокрема, відповідно до зазначеної норми розподіл виключних прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений на замовлення, відбувається за принципом: особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві цього об'єкта (лише у випадках, прямо передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати замовникові), а майнові права інтелектуальної власності належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором між ними.

Вказаний принцип розподілу виключних майнових прав інтелектуальної власності є подібним до встановленого у ст. 429 ЦК України принципу розподілу виключних майнових прав інтелектуальної власності на службові об'єкти ПІВ, які створюються у зв'язку із виконанням трудового договору. У зв'язку з цим в юридичній літературі ці групи об'єктів ПІВ часто співвідносять за їх подібним правовим режимом [1]. Однак, незважаючи на передбачений у ЦК України однаковий принцип розподілу виключних майнових прав інтелектуальної власності на службові та створені на замовлення об'єкти ПІВ, вони мають певні відмінності.

Розглядаючи особливості правового режиму об'єктів ПІВ, які створюються на замовлення, передусім необхідно зазначити, що чинний ЦК України та інші спеціалізовані законодавчі акти у сфері права інтелектуальної власності не містять власне визначення поняття – «створений на замовлення» об'єкт ПІВ. У ЦК України та лише у Законі України «Про охорону прав на сорти рослин», хоча і вживається вказане поняття, од-

нак їх норми не дають змоги чітко визначити, які саме об'єкти ПІВ охоплюються цим поняттям.

Так, у вказаній вище нормі ЦК України (ст. 430) поняття «об'єкта ПІВ, який створюється на замовлення» вживається лише у визначенні наведеного принципу розподілу виключних майнових прав інтелектуальної власності між замовником та його творцем. У ч. 1 ст. 17 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» це поняття вживається для визначення уповноваженої особи, яка має право на подання заявки на отримання охоронного документа на сорт рослин. Зокрема, вказаною нормою передбачається, що у разі створення сорту рослини селекціонером у зв'язку з виконанням трудового договору чи «договору про створення на замовлення» з роботодавцем з використанням ноу-хау останнього, право на подання заявки на сорт належить селекціонерові та роботодавцю спільно, якщо трудовим договором чи «договором про створення на замовлення» між роботодавцем і селекціонером не передбачено інше.

Виходячи зі змісту наведених норм (ст. 430 ЦК України, ст. 17 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»), можна зробити висновок, що законодавець відмежовує службові об'єкти ПІВ від об'єктів ПІВ, які створюються на замовлення, за правовою підставою для їх створення. Підставою для застосування визначеного у ст. 429 ЦК України принципу розподілу виключних прав інтелектуальної власності є існування трудових правовідносин між творцем (працівником) і юридичною чи фізичною особою, де або в якій він працює (роботодавцем), підставою виникнення яких є трудовий договір. У той час ст. 430 ЦК України визначає порядок розподілу виключних прав інтелектуальної власності між творцем і замовником у разі відсутності між ними трудових відносин. Хоча вказаною нормою прямо не передбачено, що в ній йдеться саме про цивільно-правовий договір на створення об'єкта ПІВ на замовлення, однак такий висновок можна зробити, виходячи з її загального змісту.

Таким чином, службові об'єкти ПІВ створюються у зв'язку із виконанням трудового договору, а об'єкти ПІВ, які створюються на замовлення, – у зв'язку із виконанням цивільно-правового договору [2].

Цивільно-правовий договір на створення на замовлення об'єкта ПІВ віднесено законодавцем до групи договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Зокрема, ч. 1 ст. 1107 ЦК України серед договорів, на підставі яких здійснюється розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, передбачено такий поіменований договір як «договір про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності» [3].

Поряд з цим договір про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності як поіменований у ЦК договір окремо врегульовано ст. 1112 ЦК України. Відповідно до ч. 1 ст. 1112 ЦК України під договором про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності розуміється договір, за яким одна сторона (творець – письменник, художник тощо – «виконавець») зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк. Аналіз змісту ч. 2 наведеної норми дає змогу зробити висновок, що за цим договором «виконавець» зобов'язується не тільки створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог замовника, а передати його замовникові для використання у спосіб та на умовах, визначених у договорі. Це дає змогу дійти висновку, що істотними умовами цього договору є не тільки визначення об'єкта права інтелектуальної власності, який «виконавець» зобов'язаний створити, а й умови та спосіб його використання замовником.

Однак, розглядаючи порядок розподілу виключних прав інтелектуальної власності на об'єкти ПІВ, які створюються за передбаченим ст. 1112 ЦК України договором, та можливість застосування до нього положень ст. 430 ЦК України, треба звернути увагу на таке. У ч. 3 ст. 1112 ЦК України передбачено, що оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного на замовлення, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.

В юридичній літературі висловлюється думка, що сфера дії передбаченого ст. 1112 ЦК України договору про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності можна укласти тільки стосовно об'єктів авторського права і суміжних прав [4]. Виключення можливості укладання цього договору на створення результатів науково-технічної творчої інтелектуальної діяльності обґрунтовується наступним. По-перше, результати науково-технічної творчості визнаються об'єктами права інтелектуальної власності (винаходом, корисною моделлю, промисловим зразком тощо) при додержанні умов, необхідних за законом для надання їм правової охорони. А саме: реєстраційний порядок надання правової охорони цим результатам творчої інтелектуальної діяльності як об'єктам права інтелектуальної власності; дотримання умов оборо-

здатності (патентоспроможності), які встановлені у спеціальному законодавстві; державна експертиза заявки на видачу охоронного документа та прийняття рішення уповноваженим державним органом про видачу такого охоронного документа тощо.

По-друге, виконання договору замовлення на створення об'єкта права інтелектуальної власності за законом повинно бути підтверджено актом приймання – здавання виконаних робіт між його сторонами. Тому, якщо мова йде про результати науково-технічної творчості, такий акт не може бути підписаний замовником, оскільки він не є експертом у сфері інтелектуальної власності і не може визнати зазначений результат тим або іншим об'єктом права інтелектуальної власності. По-третє, результати науково-технічної творчості можуть бути визнаними в процесі експертизи не охороноздатними. По-четверте, між фактом створення результату науково-технічної творчості і визнання його об'єктом права інтелектуальної власності минає значний час. Однак, навряд чи, на наведені аргументи можна посилатись. Зокрема, необхідність підтвердження факту виконання договору замовлення на створення об'єкта права інтелектуальної власності актом передання – приймання результатів творчої інтелектуальної діяльності не вказує на необхідність звуження сфери дії ст. 1112 ЦК України, оскільки необхідність передати такі результати може розглядатись як обов'язок за договором, виконання якого жодним чином не пов'язане з тим, чи є сторона, яка підписує відповідний акт, експертом, чи ні. І це не можна плутати з необхідністю проведення експертизи результатів науково-технічної творчої інтелектуальної діяльності при з'ясуванні їх оборотоздатності та підстав для надання їм правової охорони як конкретним видам об'єктів ПІВ. До цього ж можна додати й те, що навіть до отримання охоронного документа інформація про результати творчої інтелектуальної діяльності може розглядатись як комерційна таємниця (секретні відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого характеру), яка відноситься до об'єктів права інтелектуальної власності. При цьому неотримання охоронного документа на відповідний вид об'єкта ПІВ, про який відомості зберігаються як комерційна інформація, не позбавляє ці відомості статусу об'єкта ПІВ незалежно від часу їх збереження як комерційної таємниці.

По-п'яте, створення результату науково-технічної творчості на замовлення іншої особи регулюється не договором замовлення, а договором виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Разом з цим необхідно зазначити, що нечітко сформульовані законодавцем положення ст. 1112 ЦК України хоча допускають її різне та двозначне розуміння, питання про необхідність звуження сфери її дії з наведених вище аргументів є дискусійним.

По-перше, висновок про можливість укладання передбаченого ст. 1112 ЦК України договору тільки стосовно об'єктів авторського права і суміжних прав є досить умовним. Адже, якщо виходити з того, що при визначенні у ч. 1 ст. 1112 ЦК України поняття договору законодавець наводить вичерпний перелік осіб, які

можуть бути стороною цього договору, то можна зробити висновок, що його сторонами можуть бути лише письменник та художник. У такому разі можна зробити висновок про відсутність підстав для укладення передбаченого нею договору стосовно інших видів об'єктів авторського права та суміжних прав (зокрема, перелічених у ч. 1 ст. 8 та ч. 1 ст. 35 Закону України «Про авторське право та суміжні права»), ніж творів образотворчого мистецтва.

Про можливість укласти такий договір стосовно інших видів об'єктів авторського права та суміжних прав можна зробити висновок тільки, якщо виходити з того, що ч. 1 ст. 1112 ЦК України містить невичерпний перелік осіб, які можуть бути сторонами такого договору, а використане в ній поняття «творець», крім письменника та художника, охоплює інших осіб, які створюють об'єкти ПІВ. У такому разі, якщо бути послідовним, поширюючи дію вказаної норми на інші види об'єктів авторського та суміжних прав, не можна виключати можливість її поширення і на інші види об'єктів ПІВ, ніж тільки об'єкти авторського та суміжних прав. Як додатковий аргумент для такого висновку можна розглядати як саму назву ст. 1112 ЦК України, так і назву гл. 75 ЦК України, в якій вона розміщена. Адже, виходячи з їх назв, ст. 1112 ЦК України повинна поширюватись на всі види об'єктів права інтелектуальної власності.

Таким чином, очевидно, що недосконалість формулювання законодавцем як самої назви, так і положень ст. 1112 ЦК України не дає змоги однозначно визначити сферу застосування передбаченого нею договору. В цьому разі як вирішення зазначеної проблеми можна було б запропонувати законодавцеві конкретизувати зміст ст. 1112 ЦК України. Якщо законодавець прагнув звужити сферу укладення передбаченого нею договору виключно об'єктами авторського права та суміжних прав, то правильнішим було б при визначенні поняття відповідного договору визначити лише об'єкти, щодо яких такий договір може укладатись, а не перераховувати осіб, які можуть бути його сторонами.

Поряд з цим треба звернути увагу, що визначення саме творця як сторони цього договору робить можливим його укладення лише між замовником, яким може бути юридична або фізична особа, та творцем, яким може бути тільки фізична особа. Обмеження застосування передбаченого ст. 1112 ЦК України договору таким суб'єктним складом виключає можливість замовника укласти такий договір з юридичною особою. Однак звуження суб'єктного складу сторін, передбаченого ст. 1112 ЦК України, договору не робить такий договір ефективним правовим механізмом врегулювання відносин, які виникають у зв'язку із створенням на замовлення об'єктів права інтелектуальної власності, навіть об'єктів авторського та суміжних прав. Адже у господарському обороті кількість договорів на створення на замовлення об'єктів права інтелектуальної власності, які укладаються з конкретною фізичною особою, є незначною порівняно з кількістю договорів, які укладаються з юридичними особами, працівниками яких виконуються відповідні замовлення.

Зважаючи на це, очевидно, що при вдосконаленні ст. 1112 ЦК України є необхідним також і поширення сфери дії відповідного договору і на відносини, в яких виконавцем може бути роботодавець творця об'єкта ПІВ.

Поряд з наведеними проблемами, що виникають у зв'язку із застосуванням передбаченого ст. 1112 ЦК України договору про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності, щодо врегулювання відносин з приводу створення на замовлення об'єкта ПІВ, необхідно звернути увагу і на таке.

Сама назва цього договору та зміст ч. 2 ст. 1112 ЦК України, де наводяться умови, які він повинен містити, передбачають, що в цьому договорі сторони повинні узгодити не лише об'єкт права інтелектуальної власності, який необхідно створити за таким договором, а також і умови та спосіб його використання замовником.

Предметом врегулювання цивільно-правовим договором можуть бути будь-які відносини в межах загального предмета цивільного-правового регулювання, за винятком лише тих відносин, які за своєю природою не підлягають цивільно-правовому регулюванню [5]. У зв'язку з цим не можна виключати укладення конкретного договору зважаючи на його відсутність у ЦК України, а можна ставити лише питання щодо застосування до правових відносин, врегульованих таким договором, тих чи інших положень цивільно-правового законодавства.

Таким чином, укладання договору, згідно з яким творець буде зобов'язаний створити на замовлення об'єкт ПІВ, майнові права інтелектуальної власності на який передаватимуться (будуть переходити) замовнику, лише виключає класифікацію такого договору як поіменованих договорів, передбачених ст. 1112 та 1113 ЦК України. При цьому передбачення в такому договорі інших умов, ніж ті, які є істотними для договорів, передбачених ст. 1112 та 1113 ЦК України, не може виключати можливість його укладення у відступ від норм ЦК України стосовно зазначених поіменованих договорів.

Зокрема, такий висновок знаходить підтвердження і в загальних нормах про договір, які передбачають такі основні принципи врегулювання договірних правовідносин як свобода договору (ст. 627 ЦК України) та визначення змісту договору на розсуд сторін, а також можливість поєднання в ньому елементів різних договорів (ст. 627 ЦК України). Такий висновок знаходить підтвердження і в загальних нормах ЦК України про право інтелектуальної власності, зокрема у ст. 421 та 422 ЦК України, які встановлюють загальний принцип набуття прав інтелектуальної власності з підстав, встановлених законом або договором.

До цього треба додати, що згідно з п. 5 ч. 1 ст. 1107 ЦК України, в якій наводиться невичерпний перелік договорів, на підставі яких може здійснюватися розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, не виключається можливість укладення інших договорів, ніж передбачених нею, про що прямо зазначається у наведеній нормі.

Отже, підсумовуючи наведене, можна зробити висновок, що замовник та творець об'єкта ПІВ не позбавлені права укласти договір, згідно з яким творець буде зобов'язаний створити на замовлення об'єкт ПІВ, май-

нові права інтелектуальної власності на який передаватимуться (будуть переходити) замовнику.

Розглядаючи об'єкти ППВ, які створюються на замовлення, в розумінні ст. 430 ЦК України, можна зробити висновок, що до таких об'єктів можна відносити будь-які об'єкти ППВ, які створюються на підставі цивільно-правового договору між замовником та творцем, який передбачає обов'язок останнього створити передбачений ним об'єкт ППВ.

При цьому класифікація об'єктів ППВ як створених на замовлення не може обмежуватись тим, чи передбачаються у такому договорі умови та способи їх спільного використання, чи передбачається в ньому передавання (перехід) всіх виключних майнових прав на нього до замовника.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. *Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – К., 2004. – Ч. 1. – Ст. 579.*

2. *Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В. М. Коссака. – К.: Істина, 2004. – С. 365.*

3. *Там само.*

4. *Рудченко І. І. // Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. – К.: Парламентське видавництво. – 2006. – С. 75–76.*

5. *Казанцев М. Ф. Концепція громадянсько-правового договірного регулювання. Автореф. на соиск. науч. звания док. юрид. наук. – Екатеринбург. – 2006. – С. 5.*

6. *Рузакова О. А. Система договорів о створенні результатів інтелектуальної діяльності і розпорядженні виключними правами. Автореф. на соиск. науч. степени док. юрид. наук. – М., 2006. – С. 27.*

7. *Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 12. – Ст. 165.*

8. *Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М. – Статут, 2005. – С. 155.*

ВЛАСНИК ЯК СУБ'ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Закорецька Л. О.,

*молодший науковий співробітник
відділу правових проблем підприємництва
НДІ приватного права і підприємництва АПрН України*

Візитною картою будь-якого підприємства, що зобов'язує його дорожити своєю репутацією, піклуватися про підвищення якості продукції, сприяти просуванню на ринок маркованих товарів, є торговельна марка. Вона є своєрідною сполучною ланкою між виробником товарів і споживачем, яка служить для захисту від недобросовісної конкуренції. Активізація процесів глобалізації у міжнародній торгівлі перетворюють засоби індивідуалізації суб'єктів підприємницької діяльності, а також засоби вирізнення товарів і послуг, які вони виробляють, на суттєвий фактор успішної економічної діяльності. З розвитком ринкової економіки у нашій державі такі об'єкти права інтелектуальної власності як торговельні марки стають все важливішими.

Торговельна марка нерозривно пов'язана з діловою репутацією суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо торговельна марка стає популярною серед споживачів і заслуговує на довіру ділових партнерів, це забезпечує підприємцю не тільки значні доходи, а й неабияку повагу, високу репутацію на ринку та серед представників ділових кіл.

Разом з тим правове регулювання інтелектуальної власності на торговельну марку ще не повною мірою відповідає сучасним потребам суб'єктів підприємницької діяльності. У світлі курсу інтеграції України до ЄС вбачається необхідним приведення чинного законодавства України відповідно до міжнародних стандартів з охорони права на зазначений вид об'єктів інтелектуальної власності. Однак в національному законодавстві порівняно з зарубіжним трапляється велика кількість прогалин, неточностей та невідповідностей, які можуть перешкоджати даному процесу.

Дослідженням проблем, пов'язаних із торговельною маркою, займалися Г. А. Андрощук, О. М. Мельник, О. А. Підпригора та інші.

Слід зазначити, що законодавство України не визначає авторства на торговельну марку. Так, ч. 1 ст. 493 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) зазначає, що суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи, а ст. 4 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» називає іноземних громадян, осіб без громадянства та інших осіб, що проживають чи мають постійне місцезнаходження за межами України.

Проте, виходячи зі змісту ст. 492 ЦК України, яка дає визначення торговельної марки, можна дійти висновку, що необхідною умовою для набуття статусу суб'єкта інтелектуальної власності на торговельну марку є участь у господарській діяльності. Це також підтверджує і ст. 157 Господарського кодексу України. Але це суперечить міжнародним нормам, а саме: жодна країна-учасниця не може вимагати виконання певних умов щодо заявки на торговельну марку протягом всього періоду її розгляду. Право на торговельну марку можуть набувати як фізичні, так і юридичні особи, які виробляють товари, займаються їх реалізацією, ремонтом, здійснюють сервісне обслуговування тощо, а також надають споживачам будь-які послуги. Суб'єктами права на торговельну марку можуть бути також державні підприємства, вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, установи культури тощо. Крім того, якщо звернутися до ЦК України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», то можна дійти висновку, що в обох законодавчих актах жодним словом не згадується про власника як суб'єкта права на торговельну марку, в той час як міжнародне законодавство надає йому більших повноважень, зокрема. Закон Німеччини від 25 жовтня 1994 року «Про реформу законодавства про товарні знаки». Так, в параграфі сьо-