

УДК 347.2

DOI <https://doi.org/10.37687/2413-7189.2021.1-4.10>

Поливач Є. Ю.,

аспірант кафедри підприємницького та корпоративного права

Київського національного економічного університету

імені Вадима Гетьмана

ORCID: 0000-0002-4837-6870

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ АВТОРА КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ У ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИНАХ

PROTECTING THE INTERESTS OF THE AUTHOR OF A COMPUTER PROGRAM IN A CONTRACTUAL RELATIONSHIP

У статті розглянуто актуальні проблеми, що виникають під час укладання авторських договорів про використання прав інтелектуальної власності на комп'ютерні програми.

Захист майнових інтересів автора, який від початку до кінця створював проєкт, є пріоритетним під час юридичного супроводу та підготовки відповідних авторських договорів.

В умовах сучасного розвитку інформаційних технологій комп'ютерна галузь стрімко розвивається. За обсягами експорту послуг із виготовлення комп'ютерних програм Україна посідає четверте місце серед провідних країн світу.

Проте чинне законодавство України у сфері авторського права не є досконалим інструментом у захисті інтелектуальних прав власників комп'ютерних програм та їхніх безпосередніх авторів, які працювали над ідеями створення проєкту ексклюзивної та неповторної програми.

Основою захисту інтересів автора комп'ютерної програми є презумпція авторства, тобто авторське право на комп'ютерну програму виникає з моменту її створення [3].

Надалі автору бажано захистити свої авторські права у договорі про створення комп'ютерної програми за замовленням або в інший спосіб із метою уникнення небажаних спорів.

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності є одним із засобів забезпечення інтересів власників комп'ютерних програм та одним із механізмів захисту прав автора.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності відповідно до ст. 1107 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) закріплено як правову форму розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Згідно із частиною 1 статті 1107 ЦК України розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності [1].

Ключові слова: автор, ліцензійний договір, майнові права, комп'ютерна програма.

The article considers the current problems that arise when concluding copyright agreements on the use of intellectual property rights to computer programs.

Protecting the property interests of the author who created the project from beginning to end is a priority during legal support and preparation of relevant copyright agreements.

With the modern development of information technology, the computer industry is developing rapidly. Ukraine ranks fourth among the world's leading countries in terms of exports of computer software services.

However, the current legislation of Ukraine in the field of copyright is not a perfect tool for the protection of intellectual property rights of owners of computer programs and their direct authors, who worked on the idea of creating an exclusive and non-repetitive program.

The basis for protecting the interests of the author of a computer program is the presumption of authorship, ie copyright in a computer program arises from the moment of its creation [3].

In the future, it is desirable for the author to protect his copyright in the contract to create a computer program to order or otherwise in order to avoid unwanted disputes.

An agreement on the transfer of exclusive intellectual property rights is one of the means of ensuring the interests of owners of computer programs, one of the mechanisms for protecting copyright.

Agreement on the creation by order and use of the object of intellectual property rights in accordance with Art. 1107 of the Civil code of Ukraine (further – the Central Committee of Ukraine) is fixed as the legal form of the order of property rights of intellectual property.

According to Part 1 of Article 1107 of the Civil Code of Ukraine, the disposal of intellectual property rights is carried out on the basis of the following agreements: license for the use of intellectual property, license agreement, contract for

the creation and use of intellectual property, agreement on the transfer of exclusive property intellectual property rights, another agreement on the disposal of intellectual property rights [1].

Key words: *author, license agreement, property rights, computer program.*

Сфера надання інформаційних послуг в Україні широко представлена компаніями, які надають професійні послуги із розроблення програмного забезпечення, оброблення даних комп'ютеризованої системи, комп'ютерного дизайну, створення сайтів і хмарних порталів, обслуговування вже створених комп'ютерних програм та їхніх модулів чи компонентів. Проте роботодавці-власники компаній інколи порушують права найманих працівників, які є авторами комп'ютерних програм. Задля уникнення конфліктів потрібно укладати авторські договори, зокрема договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Досить часто роботодавці укладають із розробниками комп'ютерних програм певну угоду, в умовах якої зазначено, що все, що працівник створив на своєму робочому комп'ютері за допомогою ресурсів компанії та в робочий час, вважається власністю компанії. Однак іноді трапляються спірні правовідносини, що виникають саме на підставі складнощів доведення того, хто є власником певного продукту.

Особливою умовою цих відносин є неможливість погіршення становища творця чи його спадкоємців, а інших суб'єктів, яким належать виключні права та які передають їх на підставі договору [2].

Нині існують три реальних і дієвих способи захисту програмного продукту від неправомірного використання:

- 1) охороняти вихідний код програми за допомогою авторського права;
- 2) охороняти алгоритми, які використовуються у програмах, як способи вирішення конкретних завдань;
- 3) охороняти назву програми.

Відповідно до ч. 3 ст. 1107 ЦК України розпорядження майновими правами здійснюється на підставі договору про створення за замовленням і використання об'єкта інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 1112 ЦК України за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк [1].

Йдеться не тільки про створення за замовленням, але і використання об'єкта інтелектуального права, водночас автор повинен передати замовникові створений ним об'єкт, а замовник зобов'язаний прийняти його.

Основним обов'язком замовника є використання створеного об'єкта відповідними способами та на умовах, погоджених сторонами [4, с. 417].

Відповідно до ч. 2 ст. 1112 ЦК України договір про створення за замовленням і використання

об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником. Тому спосіб та умови використання об'єкта, враховуючи імперативний припис норми ч. 2 ст. 1112 ЦК України, є істотними умовами договору, без досягнення домовленості щодо яких договір вважатиметься неукладеним [2].

У частині 2 статті 1107 ЦК України зазначено, що договір про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі.

У разі відсутності письмової форми договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності такий договір є недійсним.

Такої думки дотримується і Верховний суд у справі № 753/20633/15, де зазначає, що отримання коштів за підготовку програмного забезпечення без відповідного договору є безпідставним отриманням майна.

Зокрема Верховний суд звернув увагу на те, що безпідставно набути майном є майно, набуто особою або збережене нею у себе за рахунок іншої особи без достатньої правової підстави. До підстав виникнення прав та обов'язків законодавець зараховує договори та інші правочини. Тобто майно вважають набути безпідставно, якщо перехід майна від однієї особи до іншої не ґрунтується на безпосередній вимозі закону, або збагачення відбулося поза правочином [6].

Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності мають деяку схожість із договорами купівлі-продажу майнових прав.

Відповідно до ст. 656 ЦК України предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права. У ст. 190 ЦК України вказано, що майнові права є неспоживною річчю і визнаються речовими правами.

Сторонами договору є творець та замовник. Творцем може бути будь-яка фізична особа незалежно від обсягу її дієздатності. У разі, якщо фізична особа не має належного обсягу дієздатності, то укладення і виконання нею договорів здійснюється відповідно до норм глав четвертої та шостої Цивільного кодексу України. Юридична особа об'єктивно не може бути творцем, оскільки саме фізична особа є первинним суб'єктом авторського права. Замовниками можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи.

Строк теж є істотною умовою договору, без досягнення домовленості щодо якої договір вважатиметься неукладеним.

Відповідно до ч. 4 ст. 1112 ЦК України умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта інтелектуального права, які обмежують право творця цього об'єкта на створення інших

об'єктів, є недійсними. Такий правовий підхід узгоджується із положеннями ст. 54 Конституції України, в якій проголошується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості [1].

Відповідно до ч. 1 ст. 1113 ЦК України за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, яка має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному обсязі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

У цьому договорі не вбачається потреби застосувати реальну конструкцію договору. Сторони досягають домовленості за істотними умовами договору у письмовій формі відповідно до імперативного припису норми ч. 2 ст. 1107 ЦК України, а вже саме передання виключних майнових прав інтелектуальної власності здійснюється на стадії виконання договору. Хоча, спираючись на принцип свободи договору, сторони можуть обрати і реальну його конструкцію [4, с. 392].

Окрім того, варто враховувати, що майнові права інтелектуальної власності мають певний термін укладання. Строки, на які укладаються договори щодо їхнього передання, не можуть перевищувати строків чинності майнових прав інтелектуальної власності.

У випадках, передбачених ліцензійним договором, може укладатися субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У такому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором [1].

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, які надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія і строк, на які надаються права тощо), розмір, порядок і строки виплати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне відобразити у договорі.

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.

Відповідно ч. 6 ст. 1109 ЦК України права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, які не надані ліцензіату [1].

Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням Цивільного Кодексу України, є недійсними [1].

Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших умов договору.

У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до закінчення строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до закінчення зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може у будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це іншу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, які обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є недійсними [1].

За авторським договором про передачу виключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має виключне авторське право) передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. Водночас за особою, яка передає виключне право на використання твору, залишається право на використання цього твору лише у частині прав, які не передаються [2].

Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

Умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим цим Кодексом та іншим законом, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними [1].

Автори комп'ютерної програми мають право захищати на початковому етапі як мінімум немайнове авторське право на програмне забезпечення, а саме вказувати ім'я розробника на носіях із готовою програмою, забороняти використовувати конкретні частини програми.

Отже, якщо автор створив унікальну програму або додаток, не можна запатентувати сам принцип і сутність цього винаходу, а тільки код і конкретні алгоритми [5].

Згідно із законодавством України автором комп'ютерної програми є фахівець або група фахівців, які працювали над її створенням, і ніхто інший. Проте авторське право на програмне забезпечення, яке охороняється як літературний твір, може повністю належати їм. Потрібно усвідомити різницю між майновими і немайновими правами на результат творчої діяльності.

Ми розглянемо майнові авторські права на програмне забезпечення. Йдеться про використання комп'ютерної програми з метою отримання матеріальної вигоди від такого використання: право на одноосібне використання програми, де вона була створена; право на надання можливості доступу іншим особам до використання результатів творчої діяльності програмістів, які працюють на конкретну компанію [5].

Авторське право на програмне забезпечення дозволить використання конкретної програми у власних цілях компанії задля здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку або ж перепродажу третім особам. У разі перепродажу обумовлюється можливість подальшого розповсюдження програми.

Якщо ж така компанія використовуватиме код особисто або намагатиметься продати його або здати в оренду третім особам, це буде розцінено як порушення авторського права на програмне забезпечення [5].

Отже, немайнове авторське право на програмне забезпечення передбачає безстрокове отримання нематеріального задоволення і заохочення власників такого права.

Що стосується майнового авторського права на програмне забезпечення та отримання винагороди його власниками, то це можливо протягом усього життя автора і ще 70 років після його смерті [3].

У разі, якщо ІТ-фахівець надає послуги із написання програм як фізична особа, але підприємець і компанія не приймає програміста у штат, а підписує з ним договір як із приватним підприємцем, то такий договір повинен, безумовно, передбачати, кому належатимуть майнові авторські права на програмне забезпечення, на яких умовах продукт можна передавати третім особам, чи можна змінювати програму без відома автора [5].

Зазвичай у разі такого варіанту співпраці автор повністю передає результати своєї творчості разом із авторським правом на програмне забезпечення компанії-роботодавцю.

Згідно із законодавством України програміст і далі залишається автором, але право розпорядитися результатом роботи цього автора отримує компанія. Вона також є власником авторського права на програмне забезпечення.

Спеціаліста офіційно приймають у штат ІТ-компанії. У такому випадку оформляється відповідний трудовий договір, де прописуються службові обов'язки штатного програміста згідно із посадовою

інструкцією, умови передання авторського права на програмне забезпечення.

Частиною 4 статті 181 «Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», яка повністю вступила у дію з 01 вересня 2017 року, передбачено: якщо комп'ютерна програма створюється найманим працівником на виконання своїх трудових обов'язків або відповідно до вказівок роботодавця, то роботодавцю належать усі виключні майнові права на створену таким чином комп'ютерну програму, якщо інше не передбачено договором.

Як за договорами майнового найму, так і за ліцензійними договорами майнові права автора передаються у користування на підставі договорів, зазначених у ст. 1107 ЦК України та у спосіб, визначений ст. 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором.

Майнові права, які передаються за авторським договором, мають визначатися у ньому. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, які не передані [2].

Ми розглянемо порядок укладання ліцензійного договору, передбачений статтею 1109 ЦК України. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта у певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності) [1].

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може оформлятися як окремих документ або бути частиною ліцензійного договору. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною [4, с. 403].

За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження (субліцензію) на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі [1].

Частиною третьою ст. 1108 ЦК України визначені такі види ліцензії, як виключна, одинична і невиключна. Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта інтелектуального права у сфері, обмеженої цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта інтелектуального права у сфері, обмеженої цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері. Невиключна ліцензія не позбавляє можливості

використання ліцензіаром об'єкта інтелектуального права у сфері, обмеженої цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

На практиці використовуються повні, перехресні, зворотні, відкриті ліцензії, субліцензії [2].

Відповідно до ст. 33 Закону «Про авторське право і суміжні права» авторський договір за замовленням може передбачати виплату замовником авансу як частини авторської винагороди, тому залежно від домовленості сторін договір може носити як відплатний, так і безвідплатний характер.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України, 2003. №№ 40-44. 356 с.
2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. *Відомості Верховної Ради України* (ВВР). 1994. № 13. 64 с.
3. Стогній Є.С. П'ять питань стосовно захисту комп'ютерних програм URL: <https://www.inventa.ua/ua/blog/1612-riat-pytan-stosovno-zakhystu-kompiuternykh-prohram/> (дата звернення 28.07.2021)
4. ІТ право. За ред. Яворської О.С. Львів: Видавництво «Левада», 2017. 470 с.
5. Адвокатське бюро Яновський і партнери «Захист програмних продуктів в Україні – обов'язковий етап або примха великих ІТ-компаній». URL : <https://zkg.ua/zahysty-svoyu-kompyuternu-prohramu-avtorske-pravo/> (дата звернення 28.07.2021)
6. Тодоренко І. Електронне видання «Юрист і закон». 2019. № 17. URL : https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA012673 (дата звернення 28.07.2021)