



ОБЪЕКТЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАННЫЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ НА ЗАКАЗ

Юлия ОСИПОВА,

научный сотрудник экономико-правового отдела
Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности
Национальной академии правовых наук Украины

Summary

The article deals with the issue of determining the notion of IPR objects created for hire (by independent contractors/outside the scope of employment) in higher educational institutions of Ukraine. To achieve the goal of research, the author sets and provides answers, in particular, to the following questions: 1) what type of IPR objects, listed in Article 420 of the Civil Code of Ukraine, can be created for hire (by independent contractors/outside the scope of employment); and 2) what type of contract serves as a basis for creating this category of IPR objects. Based on the obtained results, the author draws a conclusion about the types of IPR objects which can at present be categorized as IPR objects created for hire (by independent contractors/outside the scope of employment) in higher educational institutions of Ukraine.

Key words: higher educational institutions of Ukraine, IPR objects created for hire (by independent contractors/outside scope of employment), contract about creation of IPR objects for hire (by independent contractors/outside scope of employment), contract about creation for hire (by independent contractors/outside scope of employment) and use of IPR objects.

Аннотация

Статья посвящена проблеме определения понятия объектов права интеллектуальной собственности, созданных в высших учебных заведениях Украины на заказ. Для достижения цели исследования, в частности, поставлены и решены следующие вопросы: 1) какие именно объекты права интеллектуальной собственности, перечисленные в статье 420 Гражданского кодекса Украины, вообще могут быть созданы на заказ; 2) какой именно договор лежит в основе создания данной категории объектов права интеллектуальной собственности. По результатам проведенного исследования сделан вывод о том, какие именно объекты права интеллектуальной собственности на сегодняшний день могут быть отнесены к категории объектов права интеллектуальной собственности, созданных в высших учебных заведениях Украины на заказ.

Ключевые слова: высшие учебные заведения, объекты права интеллектуальной собственности, созданные на заказ, договор о создании объектов права интеллектуальной собственности на заказ, договор о создании на заказ и использовании объектов права интеллектуальной собственности.

Постановка проблемы. Анализ правоотношений интеллектуальной собственности, складывающихся в высших учебных заведениях Украины (далее – ВУЗ) на этапе создания объектов права интеллектуальной собственности (далее – ОПИС), позволяет говорить о том, что в ВУЗах не исключена возможность создания ОПИС на заказ. К сожалению, вопросы, связанные с данной категорией ОПИС, являются малоисследованными в литературе. Последнее, на наш взгляд, является существенным упущением. Особенно учитывая тот факт, что заключение договора о создании ОПИС на заказ позволяет должным образом оформить правоотношения по созданию ОПИС в ВУЗе в тех случаях, когда, в силу тех или иных обстоятельств, будущей ОПИС невозможно отнести к категории «служебных», вследствие чего ВУЗ лишается возможности претендовать на «автоматическое» (внедоговорное) получение совместного с творцом права интеллектуальной собственности на такой ОПИС на основании соответствующей нормы закона.

Следует отметить, что актуальность данного вопроса вызвана также тем, что до принятия действующего Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины) [1] о договоре заказа речь шла лишь относительно создания объектов авторского права. Как верно заметил Дозорцев В.А., договор «патентного заказа» законом не предусматривался [2, с. 296]. Последнее не могло не повлиять на круг рассматриваемых в литературе вопросов, а именно сосредоточения внимания ученых лишь на договоре авторского заказа. В тоже время анализ норм действующего ГК Украины [1, ст. 430, ст. 1112] позволяет говорить о том, что круг ОПИС, которые могут быть созданы на заказ, на сегодняшний день существенно расширился. К сожалению, ни законодатель, ни современные исследователи не дают четкого ответа на вопрос: «Что следует понимать под категорией ОПИС, созданных на заказ, в том числе и в ВУЗах?» Как показывает анализ ст. 430 и 1112 ГК Украины, основное внимание законодателя сосредоточено на решении вопроса распределения пра-

ва интеллектуальной собственности на данную категорию ОПИС, а не на определении понятия последних [1]. Тот же акцент в рассмотрении вопросов, связанных с ОПИС, созданными на заказ, просматривается и в современной украинской научной литературе [3; 4, с. 71–77, 377–384; 5, с. 682–683; 6, с. 758–760; 7, с. 69–73, 573–575; 8, с. 593–594].

Исходя из вышеизложенного, целью данного исследования будет определение того, какие ОПИС на сегодняшний день могут быть отнесены к категории ОПИС, созданных в ВУЗах на заказ.

Анализ предыдущих исследований и публикаций. Как было указано выше, вопросы, связанные с ОПИС, созданными в ВУЗах на заказ, не получили должного внимания со стороны исследователей. Так, среди украинских ученых данному вопросу посвятил свое исследование, в частности, А.М. Гужва [9, с. 175–178]. Предметом анализа последнего стали особенности договора о создании на заказ и использовании произведения в ВУЗе [9, с. 175–178], а именно в части распределения пра-



ва интеллектуальной собственности на данные ОПИС. Среди российских исследователей вопросы авторского договора заказа на создание научных и учебных произведений в ВУЗах затронула, в частности, Н.И. Добрякова [10, с. 67–75], которая рассмотрела вопросы предмета, существенные условия данного договора, основания его расторжения, качества создаваемых в рамках указанного договора учебных произведений.

Таким образом, исследование, которое будет проведено в данной работе, имеет теоретический и практический интерес.

Изложение основных положений. Предварительный анализ норм действующего законодательства, касающихся ОПИС, созданных на заказ, а именно: ст. 430, ст. 1112 ГК Украины [1], ст. 33 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» [11], ст. 17 Закона Украины «Об охране прав на сорта растений» [12], позволяет говорить о том, что для того, что бы определиться с категорией ОПИС, созданных на заказ, в том числе и в ВУЗах, необходимо ответить на следующие вопросы: 1) какие именно ОПИС, перечисленные в ст. 420 ГК Украины, вообще могут быть созданы на заказ; и 2) какой именно договор лежит в основе создания данной категории ОПИС.

Упоминание в Законах Украины «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 33) [11] и «Об охране прав на сорта растений» (ст. 17) [12] авторского договора заказа и договора о создании сорта растений на заказ позволяет сделать вывод о том, что указанные ОПИС могут быть отнесены к перечню ОПИС, которые могут быть созданы на заказ. Что касается ст. ст. 430, 1112 ГК Украины [1], то данные нормы не дают прямого ответа на поставленный вопрос. Так, ст. 430 ГК Украины [1], используя термин «объект, созданный на заказ», не дает его определения. В то же время, из буквального толкования содержания указанной нормы ГК Украины можно сделать вывод о том, что режим ст. 430 ГК Украины может быть применен не ко всем ОПИС, указанным в ст. 420 ГК Украины, а только к таким, как объекты авторского права, исполнения произведений, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топографии интегральных микросхем, сорта расте-

ний и породы животных. На верность данного вывода указывает следующее. Во-первых, наличие среди субъектов права интеллектуальной собственности (далее – субъект ПИС) на объекты, созданные на заказ, особы творца. Как известно, данный субъект ПИС признается законодателем в отношении не всех ОПИС. Следовательно, по указанному критерию из перечня ОПИС, к которым может быть применен режим ст. 430 ГК Украины, «выпадают» такие ОПИС: коммерческая тайна, торговая марка, коммерческое (фирменное) наименование, географическое обозначение, фонограмма, видеogramма и передача (программа) организации вещания. Во-вторых, содержание права интеллектуальной собственности на рассматриваемую категорию ОПИС состоит одновременно из личных неимущественных и имущественных прав интеллектуальной собственности. Данный вывод можно сделать из того, что ст. 430 ГК Украины [1] не содержит никаких указаний на то, что содержание права интеллектуальной собственности на объект, созданный на заказ, может состоять исключительно из личных неимущественных либо наоборот исключительно из имущественных прав интеллектуальной собственности. Таким образом, к числу ОПИС, созданных на заказ, относятся лишь те объекты, содержание права интеллектуальной собственности на которые состоит одновременно из обеих его составляющих. Следовательно, по данному критерию к ОПИС, созданным на заказ, нельзя отнести научное открытие, так как содержание права интеллектуальной собственности на этот объект состоит исключительно из личных неимущественных прав интеллектуальной собственности, а именно – права авторства. В третьих, содержание ст. 430 ГК Украины [1] указывает на то, что ОПИС, о которых идет речь, должны создаваться на основании договора, иными словами, инициатором их создания выступает не сам творец, а иное лицо – заказчик. Учитывая это, можно говорить о том, что исходя из инициативного порядка создания такого ОПИС, как рационализаторское предложение, последнее также не подпадает под рассматриваемую категорию ОПИС.

Кроме того, следует учитывать тот факт, что анализ ст. 430 ГК Украины [1] в контексте ст. 54 Конституции Украины

[13], ст. ст. 421, 422, глав 36–46 ГК Украины [1], а также норм специальных законов, в части касающейся субъектов ПИС и приобретения последними права интеллектуальной собственности [11, ст. ст. 7, 11, 16, 17, 19, 20, 36, 37; 12, ст. ст. 15–18; 14, ст. ст. 8–10; 15, ст. ст. 7–9; 16, ст. ст. 6, 7; 17, абз. 8 ст. 1, ч. 5 ст. 5; 18, абз. 16, 18 ст. 1, ст. 9], позволяет говорить о том, что ст. 430 ГК Украины [1] призвана обеспечить баланс интересов творца ОПИС и заказчика в тех случаях, когда последний, заказав создание ОПИС и потратив на это свои материальные и другие ресурсы, не становится первичным субъектом ПИС на созданные ОПИС. Иными словами не может получить право интеллектуальной собственности на указанные ОПИС по общему принципу, а именно – заказчику принадлежат все результаты заказных им работ и, соответственно, права на них. Таким образом, ст. 430 ГК Украины [1], наряду со ст. 429 ГК Украины [1], является еще одним случаем возможного внедоговорного («автоматического»/на основании закона) получения права интеллектуальной собственности другим, нежели творец, лицом. Таким образом, создание ОПИС на заказ имеет смысл и является оправданным лишь по отношению к тем ОПИС, первичным субъектом ПИС на которые является исключительно их творец. Последнее еще раз подтверждает то, что режим ст. 430 ГК Украины не имеет смысла применять к таким ОПИС как коммерческая тайна, торговая марка, коммерческое (фирменное) наименование, географическое обозначение, фонограмма, видеogramма и передача (программа) организации вещания.

Что касается ст. 1112 ГК Украины [1], то в литературе существует мнение о том, что данная норма, не смотря на использование в ее тексте общего термина «объект права интеллектуальной собственности», касается только объектов авторского права и смежных прав [4, с. 75, 377]. В качестве аргументации исследователи ссылаются на особенности порядка возникновения права интеллектуальной собственности, на те результаты интеллектуальной, творческой деятельности, в отношении которых предусмотрена государственная регистрация, что, на их взгляд, исключают возможность создания таких



ОПИС на заказ [4, с. 75, 76]. А также на то, что законодатель в качестве одной из сторон договора определяет творца, а именно: писателя, художника и других, что, по мнению ученых, дополнительно указывает на то, что под ОПИС в ст. 1112 ГК Украины следует понимать лишь объекты авторского права и смежных прав [4, с. 377]. Однако с данной точкой зрения можно согласиться лишь частично. Действительно, наличие в ст. 1112 ГК Украины другой, нежели в ст. 421 ГК Украины, расшифровки понятия «творец», а именно понимание под ним художника, писателя и других, указывает на то, что в ст. 1112 ГК Украины речь идет не обо всех ОПИС, перечисленных в ст. 420 ГК Украины, а лишь об объектах так называемого «художественного творчества». Однако, приведенная выше расшифровка понятия «творец», по нашему мнению, однозначно указывает лишь на то, что в ст. 1112 ГК Украины под ОПИС понимаются объекты авторского права. Что же касается объектов смежных прав, то учитывая тот факт, что одной из сторон договора о создании и использовании ОПИС является творец, в понятие ОПИС, использованное в ст. 1112 ГК Украины, можно включать лишь исполнение произведения, поскольку лишь в отношении этого объекта смежных прав законодатель признает особу творца. При этом следует отметить, что Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» [11, ст. 33] ведет речь лишь о договоре авторского заказа, что касается объектов смежных прав, то подобный договор не предусмотрен.

Относительного второго вопроса данного исследования следует отметить следующее. В большинстве случаев ученые говорят о том, что в основе создания ОПИС на заказ лежит договор о создании на заказ и использовании ОПИС, предусмотренный ст. 1112 ГК Украины [4, с. 75; 7, с. 574]. В тоже время существует мнение и о том, что основанием для установления гражданско-правового режима ОПИС, созданного на заказ, является любой гражданско-правовой договор, предметом которого является создание ОПИС, в частности, уже упомянутый договор о создании на заказ и использовании ОПИС (ст. 1112 ГК Украины), а также договор о выполнении научно-исследо-

вательских или опытно-конструкторских и технологических работ (ст. 892 ГК Украины) [3]. С указанной точкой зрения можно согласиться частично. Безусловно, несмотря на существующий дисбаланс между положениями ст. 430 и ст. 1112 ГК Украины, ОПИС, созданные по договору о создании на заказ и использовании ОПИС, следует отнести к категории «объектов, созданных на заказ». В тоже время указанное, на наш взгляд, не является справедливым для ОПИС, созданных по договору о выполнении научно-исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ (далее – договор о выполнении НИР или ОКТР). Как верно отмечают ученые, исследующие вопросы соотношения договора на выполнение НИР или ОКТР и договора о создании на заказ и использовании ОПИС [19, с. 31–32], договор, предусмотренный ст. 1112 ГК Украины, направлен на создание именно ОПИС, в свою очередь договор на выполнение НИР или ОКТР направлен на проведение соответствующих работ и получение нового знания, которое может представлять собой ОПИС (в случае создания объектов, не требующих государственной регистрации) или потенциальные ОПИС (в случае создания объектов, требующих государственную регистрацию), а может вообще не привести к созданию ОПИС (например, в случае установления невозможности достижения поставленной цели НИР/ОКТР). Таким образом, указанные выше договоры имеют разную направленность и, соответственно, договор на выполнение НИР или ОКТР нельзя считать таковым, предметом которого является непосредственно создание именно ОПИС. Таким образом, по нашему мнению, ОПИС, которые могут быть созданы в результате исполнения договора на выполнение НИР или ОКТР не подпадают под понятие «объектов, созданных на заказ».

В тоже время, учитывая тот факт, что ст. 430 ГК Украины (как общая норма) не получила должного развития в главе 75 ГК Украины, в частности, в ст. 1112 ГК Украины (не охватив весь спектр ОПИС, которые могут быть созданы на заказ в соответствии с положениями ст. 430 ГК Украины; существует несоответствие положений о распределении имущественной части права

интеллектуальной собственности и так далее), что соответствовало бы логике проведенной кодификации, а также упоминание в ст. 17 Закона Украины «Об охране прав на сорта растений» договора о создании сорта растений на заказ, позволяет говорить о том, что «объекты, созданные на заказ», о которых идет речь в ст. 430 ГК Украины, могут быть «получены» вследствие заключения и выполнения такого непоименованного в ГК Украины договора, как договор о создании ОПИС на заказ. О возможности заключения такого договора говорит, во-первых, существование в ГК Украины (ст. 1107 ГК Украины) не исчерпывающего (открытого) перечня видов договоров о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности (к которым, в частности, отнесен и договор о создании на заказ и использовании ОПИС) [1]; во-вторых, ч. 1 ст. 6 ГК Украины прямо предусматривает возможность заключения договора, не предусмотренного актами гражданского законодательства, но соответствующего общим принципам гражданского законодательства [1]; в-третьих, об указанной возможности говорит и положение ст. 627 ГК Украины, предусматривающий свободу договора, в частности, свободу сторон в определении условий договора с учетом требований ГК Украины и иных актов гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости [1]. Таким образом, исходя из положений ст. 430 и ст. 1112 ГК Украины [1], можно предложить следующую формулировку предмета такого договора: по договору о создании ОПИС на заказ одна сторона (творец) обязуется создать ОПИС в соответствии с требованиями другой стороны (заказчика) в установленный сторонами срок, а заказчик обязуется принять созданный ОПИС и оплатить работы по его созданию.

Подводя итоги проведенного выше исследования можно сделать следующие выводы. К категории ОПИС, созданных на заказ, в том числе созданных в ВУЗах, следует отнести:

1) объекты авторского права, исполнение произведений, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений, породы животных, топографии интегральных микросхем,



созданные в результате выполнения не-поименованного договора о создании ОПИС на заказ;

2) объекты авторского права, созданные в результате выполнения договора о создании на заказ и использовании ОПИС.

При этом, учитывая специфику субъективного состава сторон договора, предусмотренного ст. 1112 ГК Украины [1], а также соответствующие положения ст. 430 ГК Украины [1], можно говорить о том, что ВУЗ может выступать в указанных выше договорах лишь в качестве заказчика.

Список использованной литературы:

1. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435–IV : станом на 19.01.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
2. Дозерцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации : сборник статей / В.А. Дозерцев. – Исслед. центр частного права. – М. : Статут, 2005. – 416 с.
3. Соловйова В.В. Договірне врегулювання створення за замовленням об'єктів права інтелектуальної власності / В.В. Соловйова // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.journal.yurpauintel.com.ua/2008/6/article03.
4. Право інтелектуальної власності : Науково-практичний коментар до цивільного кодексу України / за ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. – К. : парламентське вид-во, 2006. – 432 с.
5. Гражданский кодекс Украины : комментарий в 6 т. – 2-е изд. – Х. : ООО «Одиссей», 2004. – Т. 1. – 832 с.
6. Гражданский кодекс Украины : комментарий в 6 т. – 2-е изд. – Х. : ООО «Одиссей», 2004. – Т. 1. – 1024 с.
7. Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) у 6 т. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х. : ФО-П Лисяк Л.С., 2011. – Т. 6. Право інтелектуальної власності. – 592 с.
8. Право інтелектуальної власності : Акад. Курс : [підруч. для студ. вищих навч. закладів] / [О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.]; за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.
9. Гужва А.М. Особливості договору про створення за замовленням і використання твору у ВНЗ / А.М. Гужва // Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності, 16 червня 2010 року, м. Одеса. – Одеса : 2010. – с. 175–178.
10. Добрякова Н.И. Гражданско-правовая охрана и использование объектов авторского права вузов : [монография] / Н.И. Добрякова // РПА Минюста России. — М. : РПА Минюста России, 2010. – 88 с.
11. Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23.12.1993 № 3792–XII : станом на 05.12.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show>.
12. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 № 3116–XII : станом на 09.12.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3116-12>.
13. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96–ВР : станом на 12.04.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show>.
14. Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687–XII : станом на 05.12.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>.
15. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688–XII : станом на 05.12.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>.
16. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 05.11.1997 № 621/97–ВР : станом на 05.12.2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/621/97>.
17. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689–XII : станом на 05.12.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.
18. Закон України «Про охорону на зазначення походження товару» від 16.06.1999 № 752–XIV : за станом на 05.12.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/752-14>.
19. Великанова М.М. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Київський національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К., 2008. – 206 л.