

Створення об'єктів ІВ на замовлення: кому належать права?

Автор: Юлія Халаїм

У попередніх статтях ми розібрали особливості переходу майнових прав на службові твори та винаходи, і наголосили на важливості документального оформлення відносин з працівниками. У цій же статті сфокусуємо увагу на іншому способі створення об'єктів інтелектуальної власності – створення за замовленням.



Замовлення розробки програмного забезпечення або вебсайту, найм фотографа для рекламної кампанії або дизайнера для оформлення пакування – всі ці відносини пов'язані зі створенням об'єктів інтелектуальної власності за замовленням.

У зв'язку з цим виникають питання:

- хто може бути стороною договору про створення за замовленням і використання об'єкта авторського права?
- чи можна погодити умови договору усно або у месенджерах?
- чи обов'язково сплачувати винагороду автору у випадку переходу майнових прав до замовника?
- чи обов'язково зазначати в договорі умови про перехід майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності до замовника?
- з якого моменту майнові права належать замовнику?

Відповіді на ці питання будуть відрізнятися в залежності від:

- 1) виду об'єкта інтелектуальної власності – твір, твір образотворчого мистецтва або інший об'єкт інтелектуальної власності; а також
- 2) часу виникнення договірних відносин – до або після набрання чинності новим ЗУ «Про авторське право і суміжні права».

Розглянемо кожен випадок детальніше.

Кому належать майнові права на твір, якщо договір про його створення укладений до набрання чинності Законом України «Про авторське право і суміжні права» (дата набрання чинності - 01.01.2023 року)?

Відповідно до ч. 2 ст. 430 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать **творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.**

Водночас, частина 8 ст. 33 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» у редакції від 16.08.2001 р. визначала, що усі 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.**

Таким чином, у випадку недосконалості умов договору замовник перебував у вразливому стані, оскільки законодавство було спрямоване на захист інтересів творця.

У випадку, якщо договір не містив чіткого переліку майнових прав, які передаються замовнику, права належали сторонам договору спільно та повинні були здійснюватися сторонами спільно за згодою.

Які зміни відбулися у зв'язку з прийняттям нового Закону України «Про авторське право і суміжні права»?

Новий Закон України «Про авторське право і суміжні права» вирішив питання про перехід майнових прав на твір на користь замовника.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (у редакції від 01.12.2022 р.): майнові права на твір, створений за замовленням, **переходять на користь замовника**, якщо інше не передбачено договором замовлення.

Водночас зазначена редакція норми залишила відкритим питання про момент переходу майнових прав.

У зв'язку з чим Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності» від 20.03.2023 р. зазначена норма була викладена у наступній редакції:

«Майнові права на твір, створений за замовленням, **переходять до замовника з моменту створення твору у повному складі**, якщо інше не передбачено договором замовлення».

Як бачимо, склад суб'єктів, яким належать майнові права на твір, створений за замовленням, момент переходу майнових прав та їх обсяг, залежать від:

- 1) дати укладення договору між замовником та автором;
- 2) норм законодавства у редакції, що діяла на час укладення договору;
- 3) повноти та чіткості закріплених у договорі умов.

У яких випадках майнові права не переходять до замовника?

Незважаючи на презумпцію, закріплену у ч. 2 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» існують випадки, коли майнові права можуть не перейти до замовника і залишаються у автора, наприклад, у випадку створення твору образотворчого мистецтва.

Відповідно до речення другого ч. 2 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» майнові права інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва, створений за замовленням (крім твору, спеціально створеного як елемент комп'ютерної програми), **належать його автору**, якщо інше не встановлено договором або законом.

Чи існують інші випадки, коли перехід майнових прав до замовника може не відбутися?

З аналізу спорів, які перебували на розгляді в суді, можна виділити кілька випадків, коли перехід майнових прав на твір до замовника не відбувся.

Недодержання письмової форми договору

Одним із таких прикладів є недодержання форми договору про створення за замовленням і використання об'єкта авторського права або об'єкта суміжних прав.

Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 48 Закону України «Про авторське право і суміжні права» розпорядження майновими правами на об'єкти авторського права або об'єкти суміжних прав може здійснюватися на підставі **договору про створення за замовленням і використання об'єкта авторського права або об'єкта суміжних прав**.

Ч. 2 цієї ж статті встановлює письмову або електронну форму для такого правочину.

Наслідок недодержання форми встановлений у ч. 2 ст. 1107 ЦК України: у разі недодержання письмової (електронної) форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності такий **договір є нікчемним**.

Що це означає на практиці?

Поширеною є практика створення програмного забезпечення за замовленням.

Сторони, не бажаючи перевантажувати процес паперами, домовляються про створення твору, узгоджують вимоги до нього, а також розмір та спосіб оплати в усній формі або з використанням месенджерів.

Такий формат є зручним до того часу, поки між сторонами не виникає спір. У результаті усні домовленості не захищають інтереси ні замовника, ні автора.

Законодавство визначає, що усний договір є нікчемним, внаслідок чого:

- Автор, який отримав кошти за створення твору, набуває ці кошти за відсутності підстав. Недобросовісний замовник після отримання програмного забезпечення може вимагати повернення від автора безпідставно набутих коштів на підставі ч. 1 ст. 1212 ЦК України.
- Замовник, який сплатив кошти за створення унікального програмного забезпечення, розраховує на отримання майнових прав на твір у повному

обсязі та можливість використання його у будь-який спосіб з метою отримання прибутку. Натомість, недобросовісний виконавець, розуміючи, що майнові права на твір не перейшли до замовника, може відчужити їх третім особам.

Прикладом застосування наслідку нікчемного правочину у вигляді стягнення безпідставно набутих коштів від розробника програмного забезпечення є справи №753/20633/15-ц, № 932/1653/21.

У справі №753/20633/15-ц, крім стягнення безпідставно набутих коштів з розробника, також було стягнуто 3% річних та інфляційні втрати за безпідставне користування коштами.

Верховний Суд у постанові від 20.03.2019 року зазначив: «Під час переходу майна у формі грошових коштів від позивачів до відповідача була відсутня для цього належна правова підстава; набувач збагатився за рахунок потерпілих осіб без достатньої підстави.

Як встановлено судами, позивачами здійснено часткову оплату за нікчемним правочином... А відтак, на отримане за нікчемним правочином поширюються правила про набуття, збереження майна без достатньої правової підстави».

Отже, укладення договору про створення за замовленням і використання об'єкта авторського права або об'єкта суміжних прав у письмовій формі або електронній формі є обов'язковим.

Для спрощення документообігу сторони можуть визначити в договорі форму та засоби комунікації, які будуть ними використовуватися для деталізації їх відносин, уточнення вимог до твору, наприклад, такі системи, як-от Jira, Slack, Trello, GitHub тощо.

Водночас обрані сторонами засоби комунікації мають забезпечувати збереження історії взаємодії сторін, відображати дату і час створення та відправлення документів.

Неналежний суб'єктний склад договору про створення за замовленням і використання об'єкта інтелектуальної власності

Іншим прикладом, коли перехід майнових прав може не відбутися, є укладення договору про створення за замовленням і використання об'єкта інтелектуальної власності з неналежним суб'єктом.

Визначення договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності міститься у ч. 1 ст. 1112 ЦК України.

Так, за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець — письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.

Аналізуючи зазначене визначення, а також враховуючи, що:

- саме фізична особа є первинним суб'єктом авторського права (ч. 2 ст. 5 Закону України «Про авторське право і суміжні права»);

- автором є фізична особа, яка своєю творчою діяльністю створює твір, можна прийти до висновку, що стороною договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності на стороні виконавця **може бути тільки фізична особа.**

Що це означає на практиці?

Поширеною є практика укладення договорів про створення творів за замовленням між двома юридичними особами.

Наприклад, для розробки та технічної підтримки програмного забезпечення, компанія звертається не до окремого розробника, а до аутсорсингової компанії, яка має власну команду розробників, UX/UI дизайнерів, тестувальників, інженерів.

У випадку, якщо між цими двома компаніями укладається договір, що за своєю назвою та змістом є договором про створення за замовленням і використання об'єкта інтелектуальної власності, існує ризик:

- застосування механізму стягнення безпідставно набутих коштів, як це відбулось у справі №910/10941/23.

У рішенні Господарського суду м. Києва від 10.12.2024 р. суд зазначив: «у відповідача, як юридичної особи, яка не є та не може бути творцем об'єкта права

інтелектуальної власності (комп'ютерної програми) були відсутні правові підстави для отримання грошових коштів за розробку мобільного додатку без зазначення щодо можливості створення конкретними фізичними особами такого додатку, а відтак, у даному випадку суд вважає за необхідне застосувати положення статті 1212 Цивільного кодексу України».

- застосування до укладеного між сторонами договору норм законодавства, що регулює відносини підряду, як це відбулося у справі №910/10469/24.

У постанові Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2025 р. суд зазначив: **«Надмість, у даному випадку між позивачем (виконавцем), як юридичною особою та відповідачем 1 (замовником), як юридичною особою, укладено Договір N 34 на розробку проектно-кошторисної документації, що не може бути ідентифікований у розумінні статті 1112 Цивільного кодексу України як договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.**

Дослідивши природу укладеного між позивачем та відповідачем-1 Договору N 34, суд першої інстанції вірно встановив, що останній є договором підряду на проведення проектних робіт, що підпадає під правове регулювання статей 887-891 ЦК України (підряд на проектні та пошукові роботи), а також статей 837-864 ЦК України (загальні положення про підряд)».

У свою чергу, застосування до укладеного між сторонами договору норм законодавства про підряд може мати наступні наслідки залежно від виду об'єкта інтелектуальної власності, що створюється, дати укладення договору та умов, які в ньому зазначені.

Розглянемо кілька варіантів:

- Сторони у договорі визначили суб'єкта, до якого переходять майнові права, а також момент такого переходу і обсяг прав, що переходить, - у цьому випадку перехід майнових прав на твір має відбуватися на підставі договору, незалежно від його назви.
- Сторони у договорі не визначили умови та порядок переходу майнових прав - у цьому випадку перехід майнових прав відбувається відповідно до чинного на момент укладення договору законодавства. У зв'язку з чим можливі варіанти:

- майнові права належать творцеві та замовникові спільно у випадку укладення договору до набрання чинності новим Законом України «Про авторське право і суміжні права» (01.01.2023);

- майнові права на твір переходять до замовника у випадку укладення договору після набрання чинності новим Законом України «Про авторське право і суміжні права» (01.01.2023);

- майнові права залишаються у автора у випадку, якщо створюється твір образотворчого мистецтва або інший об'єкт інтелектуальної власності, відмінний від твору.

Для усунення цих ризиків рекомендується у договорі між юридичними особами передбачити:

- зобов'язання юридичної особи залучити авторів-фізичних осіб до створення твору за замовленням на підставі договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності або до створення службового твору на підставі трудового договору;
- зобов'язання забезпечити перехід майнових прав на твір від залучених фізичних осіб до юридичної особи-виконавця до моменту передачі майнових прав юридичній особі-замовнику;
- відповідальність юридичної особи-виконавця перед фізичними особами-авторами за допущені порушення та обов'язок відшкодувати витрати юридичної особи-замовника у випадку висунення до неї претензій;
- встановити умови, спосіб, момент переходу майнових прав та їх обсяг.

Чи може фізична особа-підприємець бути автором твору та стороною договору про створення творів за замовленням?

Навіть у випадку, якщо стороною договору про створення твору за замовленням є фізична особа-підприємець, автором твору та первинним суб'єктом, якому належать немайнові та майнові права, є фізична особа.

Водночас, фізична особа, має право використовувати своє майно, до якого належать і майнові права, для здійснення підприємницької діяльності, як це передбачено ч. 1 ст. 320 ЦК України.

Таким чином, приходимо до висновку, що фізична особа-підприємець має право бути стороною договору про створення твору за замовленням та передавати майнові права на такий твір.

Чи обов'язково встановлювати винагороду автору?

Відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», якщо майнові права на твір переходять до замовника, **автор має право на винагороду**.

Договір, на підставі якого здійснюється передача майнових прав на твір, повинен містити умову про розмір чи спосіб визначення плати (винагороди) або закріплювати безвідплатний характер договору (п. 3 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

У випадку, якщо сторони не визначили в договорі розмір винагороди або не зазначили про його безвідплатний характер, автор може вимагати виплати такої винагороди в судовому порядку.

Наприклад, Господарський суд Дніпропетровської області у рішенні від 08.10.2024 р. у справі №904/2880/24 зазначив: *«Якщо таке використання твору відбувається за замовленням власника майнових прав, який отримує комерційну вигоду від такого використання об'єкту інтелектуальної власності, тобто майнові права на результати робіт переходять на замовника робіт, виконавець цих робіт з авторською комп'ютерною програмою має право на відповідну винагороду. Зазначеному праву кореспондує обов'язок замовника сплатити винагороду в будь-якому випадку. Розмір цієї винагороди, на думку суду, може бути визначений договором між замовником та виконавцем, або носити розумний характер з огляду на загальні засади цивільного законодавства»*.

У даній справі розмір винагороди був визначений з урахуванням актів виконаних робіт за минулі періоди.

З метою забезпечення правової визначеності та уникнення спорів щодо розрахунків рекомендується визначати у договорі про створення твору за замовленням розмір винагороди, який може бути включений у вартість розробки або визначатися окремо.

Отже, укладення договору про створення твору у письмовій формі, а також чітке формулювання його умов є надзвичайно важливими кроками для кожної сторони.

Розглянемо інші важливі питання, які можуть виникнути при формулюванні умов договору про створення об'єкта інтелектуальної власності за замовленням.

Чи можуть сторони погодити перехід майнових прав, якщо об'єкт інтелектуальної власності ще не створено?

Відповідно до абз. 2 ч. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» предметом договору про передання (відчуження) майнових прав на об'єкти авторського права і об'єкти суміжних прав не можуть бути об'єкти і майнові права, яких не існувало на момент укладення договору.

У зв'язку з цим виникає питання, чи можуть сторони укласти договір та встановити умови і порядок переходу майнових прав на твір, який буде створено в майбутньому.

Відповідь на це питання – так, за умови правильного формулювання умов договору.

Зокрема, сторони мають встановити зобов'язання автора твору передати майнові права замовнику у визначений момент та у встановлений спосіб.

У Постанові Північного апеляційного господарського суду від 17.02.2021 у справі № 910/9490/20 суд зазначив: **«Важливо проводити розмежування між розпорядженням**

уже наявними суб'єктивними правами і встановленням механізму розподілу прав на створені в майбутньому об'єкти. У договорі про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності мова не йде про відчуження майнових прав. Тому сам по собі факт укладення такого договору зовсім не свідчить про виникнення майнових прав у замовника чи творця в момент укладення договору. Сторони лише узгоджують механізм розподілу прав на об'єкти, що будуть створені при виконанні договору. За таких обставин, відсутні підстави для визнання п. 10.4 вказаного договору нікчемним».

Як правильно визначити момент переходу майнових прав?

Визначення моменту та способу переходу майнових прав у договорі про створення твору за замовленням має неабияке значення.

Умови, які допускають неоднозначне тлумачення; відсутність умов, які визначають права кожної із сторін з використання твору до моменту переходу майнових прав на нього, формулювання положень документів, що підтверджують приймання-передачу майнових прав на твір, - всі ці обставини можуть звести нанівець цінність та унікальність твору, для створення якого сторони вступили у правовідносини.

Іншим прикладом порушення інтересів замовника при створенні програмного забезпечення за замовленням є справа №910/1943/25.

За обставинами даної справи між сторонами був укладений договір про надання послуг з доопрацювання програмного забезпечення. За умовами договору виключні майнові права інтелектуальної власності на програмне забезпечення (як єдиний продукт) будуть належати Замовнику з моменту повної оплати вартості робіт (послуг).

Позивачем була внесена передоплата у розмірі 50% вартості робіт.

Відповідач здійснив розробку програмного забезпечення лише частково, що складає 50% від загального обсягу робіт, у зв'язку з чим перехід майнових прав не відбувся.

У рішенні від 07.08.2025 р. Господарський суд м. Києва визнав за позивачем виключні майнові права інтелектуальної власності на окремі програмні модулі, виконані в рамках договору.

Висновок:

Як бачимо, незважаючи на внесені зміни та усунення законодавчих суперечностей, покладатися виключно на дію закону для захисту прав та інтересів не варто.

У випадку, коли твір створюється за замовленням, важливо дотримуватися письмової форми договору.

При цьому договір не має бути формальним та не може бути стандартизованим. Кожна зі сторін має визначити оптимальні для неї умови співпраці та можливі ризики і чітко зафіксувати їх в умовах договору.

Особливу увагу варто приділити договорам у сфері ІТ, маркетингу, дизайну та креативних індустрій, де створення об'єктів ІВ на замовлення є звичною практикою, а неточності у формулюваннях можуть призвести до втрати контролю над майновими правами або суттєвих фінансових ризиків.

Доцільно також провести аудит договорів, укладених у поточних проєктах (особливо тих, що розпочалися до 01.12.2022 р.), з урахуванням змін законодавства та у випадку виявлення ризиків або суперечностей внести відповідні зміни.