


**Дмитро Володимирович Тимошенко,**

*кандидат юридичних наук,*

*Харківський національний університет внутрішніх справ,*

*кафедра цивільного права та процесу (доцент);*

 <https://orcid.org/0000-0001-7008-7007>,

*e-mail: timoshenkolex@gmail.com*

---

---

**ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАННЯ  
МАЙНОВИХ ПРАВ НА КОМП'ЮТЕРНУ ПРОГРАМУ**

---

---

*Розкрито особливі аспекти укладення договору про передавання майнових прав на комп'ютерну програму. Визначено сутність і зміст договору щодо передавання (відступлення) виключного (майнового) права на комп'ютерну програму як сукупність суттєвих умов, що належним чином погоджені сторонами договору. Сформульовано істотні умови договору щодо передавання (відступлення) виключного (майнового) права на комп'ютерну програму згідно з Цивільним кодексом України та спеціальним законодавством України у сфері авторського права. Наголошено на відмінності предмета й об'єкта договору щодо передавання (відступлення) виключного (майнового) права на комп'ютерну програму. Визначено характерні ознаки комп'ютерної програми, що дають змогу ідентифікувати її як таку. Проаналізовано форми об'єктивного вираження комп'ютерної програми. Розкрито умови договору про передавання майнових прав на комп'ютерну програму.*

**Ключові слова:** договір передавання прав, відступлення, істотні умови, майнові права, комп'ютерна програма, правоволоділець, набувач.

*Оригінальна стаття*

**Постановка проблеми**

Сучасне суспільство неможливо уявити без широкого використання об'єктів права інтелектуальної власності, оскільки будь-яка сфера життєдіяльності людства міцно пов'язана із цими унікальними об'єктами. Загальновизнаним є правило, що використання третіми особами результатів інтелектуальної, творчої діяльності, до яких належить і комп'ютерна програма (далі – КП), та передавання прав на них можливо лише на підставі цивільно-правового договору. Саме тому в цій сфері укладається велика кількість цивільно-правових договорів. Однак особливості укладення таких договорів майже не розкрито в сучасному цивільно-правовому законодавстві. Хоча правове регулювання договірних відносин у сфері права інтелектуальної власності останнім часом і зазнало значних змін як термінологічного, так і змістового характеру. Фактично законодавець поширив принципи

патентного права і на сферу авторського, які сьогодні стали визначальними. Йдеться про запровадження субінституту передання (відступлення) виключного (майнового) права на твір (КП) та заміну авторських договорів ліцензійними договорами.

Договір про передання (відступлення) майнових (виключних) прав на твір, передбачений ст. 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права»<sup>1</sup> та ст. 1113 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), не є новим в українському авторському праві, але його зміст став несподіваним і неприємним сюрпризом для багатьох фахівців та вчених. Такий крок законодавця можна пояснити прагненням уніфікувати всі нормативні положення, що стосуються передання (відступлення) майнових (виключних) прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

Актуальність обраної тематики підтверджують і останні зміни, що відбулися в інтелектуальному законодавстві та сприяють стрімкому розвитку правовідносин у сфері передання (відступлення) виключного (майнового) права на КП. Нині ми спостерігаємо чергові зміни, які дадуть змогу здійснити науковий аналіз правової природи та місця договору щодо передання (відступлення) виключного (майнового) права на КП в системі цивільно-правових договірних зобов'язань, дослідити його особливості і розглянути основні аспекти договірного регулювання авторських правовідносин. Отже, вказані чинники вимагають осмислення та наукового опрацювання.

### **Стан дослідження проблеми**

Передання майнових прав на КП у науці цивільного права в різних аспектах досліджувалися низкою науковців, серед яких В. С. Дмитришин, О. В. Жилінкова, І. Ф. Коваль, В. М. Крижна, А. О. Кодинець, О. С. Яворська та ін. Загалом за останні роки здійснено чимало досліджень, присвячених договорам у сфері права інтелектуальної власності. Проте багато питань залишаються дискусійними та неврегульованими. Саме тому існує необхідність окремого дослідження особливостей укладення договору про передання (відступлення) майнових (виключних) прав на КП з урахуванням сутності цього об'єкта авторського права.

### **Мета і завдання дослідження**

*Метою* статті є дослідження окремих аспектів та особливостей правового регулювання змісту й укладення договору про передання

---

<sup>1</sup> Про авторське право і суміжні права : Закон України від 01.12.2022 № 2811-IX // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20> (дата звернення: 15.07.2023).

(відступлення) майнових (виключних) прав на КП. У подальшому це дасть змогу сприяти більш ефективному правовому захисту авторських прав на КП та стимулювати вітчизняних розробників (авторів) до підвищення рівня активності у творчій діяльності в ІТ-сфері. *Завданнями* дослідження є аналіз правової природи договору щодо передавання (відступлення) виключного (майнового) права на КП та визначення його місця в системі цивільно-правових договірних зобов'язань, дослідження основних аспектів договірного регулювання правовідносин у сфері передавання (відступлення) виключного (майнового) права на КП, виявлення позитивних і негативних моментів під час застосування такої договірної конструкції, надання їм оцінки і визначення напрямів удосконалення авторського законодавства.

### **Наукова новизна дослідження**

Проаналізовано та визначено сутність і зміст договору щодо передавання (відступлення) виключного (майнового) права на КП як сукупність суттєвих умов, що належним чином погоджені сторонами договору. Сформульовано істотні умови договору щодо передавання (відступлення) виключного (майнового) права на КП згідно із ЦК України та законодавством у сфері авторського права. Зазначено, що істотними умовами договору щодо передавання (відступлення) виключного (майнового) права на КП є: предмет договору; обсяг майнових прав на КП, що передаються за договором; характерні ознаки КП, що дають змогу ідентифікувати її як таку; форма договору; розмір і спосіб плати (винагороди) за договором або зазначення про безвідплатний характер договору; інші істотні умови, визначені законодавством України. Окремо зауважено, що предметом договору щодо передавання (відступлення) виключного (майнового) права на КП є дії, спрямовані на передавання (відступлення) виключних (майнових) прав на КП повністю або частково, які мають бути зазначені в договорі. Визначено відмінність предмета й об'єкта договору щодо передавання (відступлення) виключного (майнового) права на КП.

### **Виклад основного матеріалу**

Можливість відступлення майнового авторського права на твір, в окремих випадках на обмежений термін, передбачена в законодавстві про авторське право багатьох країн, зокрема Бельгії, Великої Британії, Франції, Скандинавських країн, Японії, Канади. У США авторські права також можуть бути повністю або частково відступлено (передано) за допомогою будь-якого акта передачі правового титулу (§ 201(d)(1) Закону США про авторське право 1976)<sup>1</sup>. Однак за § 203(3)

---

<sup>1</sup> Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Chapter 48, incorporating amendments up to the Digital Economy Act 2017) // WIPO : сайт. URL: <http://www>.

угода про відступлення авторських прав може бути припинена правододільцем у будь-який час протягом п'яти років після закінчення 35 років після публікації твору або після закінчення 40 років з дати здійснення відступлення – залежно від того, який термін спливає пізніше. Є очевидною соціально спрямованість цієї норми, що дає змогу автору чи його правонаступникам розпорядитися майновими правами на більш вигідних умовах. Зовсім інші положення містить Закон ФРН про авторське право 1965 р., де проголошується принцип невідчужуваності авторських прав. Так, відповідно до § 29 цього Закону авторське право може бути передано на виконання заповідального розпорядження або співспадкоємцям як частину спадщини. В інших випадках авторське право не підлягає передачі<sup>1</sup>. Схожі положення закріплено у ст. 23 Закону Австрії про авторське право 1936 року<sup>2</sup>.

У законодавчих актах України з 1993 року передбачалася можливість відступлення авторського права за договором. Так, ст. 27 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-XII встановлювала можливість передачі (відступлення) майнового авторського права при оформленні авторського договору<sup>3</sup>. 16 серпня 2001 року в Закон було внесено зміни, якими законодавець чомусь змінив термінологію та зазначив, що майнові права суб'єктів авторського права можуть бути передані (відчужені) повністю або частково за допомогою оформлення авторського договору<sup>4</sup>. При цьому майнові права, що передаються, мають бути визначені в авторському договорі. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не

---

wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file\_id=474030 (дата звернення: 15.07.2023); Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. §§ 101 et seq. (as amended up to Public Law No. 117-81) // WIPO : сайт. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/585326> (дата звернення: 15.07.2023).

<sup>1</sup> Act on Copyright and Related Rights (Copyright Act, as amended up to Act of 23 June 2021) // WIPO : сайт. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/586964> (дата звернення: 15.07.2023).

<sup>2</sup> Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz 1936, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I № 244/2021) // WIPO : сайт. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/586611> (дата звернення: 15.07.2023).

<sup>3</sup> Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12> (дата звернення: 15.07.2023). Втратив чинність.

<sup>4</sup> Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII (ред. від 16.08.2001) // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/ed20010816> (дата звернення: 15.07.2023). Втратив чинність.

передані (ст. 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Зазначимо, що ані перша, ані друга редакції, ні подальші зміни Закону України «Про авторське право і суміжні права» не розкривали правової сутності цього договору та його зміст. Однак перша редакція була більш близькою до загальноновизнаного правового розуміння мети і сутності досліджуваного нами договору.

У чинному Законі України «Про авторське право і суміжні права» від 1 грудня 2022 року № 2811-IX було збережено термінологію (статті 48, 49) та фактично закріплено як результат чи мету передання виключного права на твір (КП) відчуження<sup>1</sup>. Текст ЦК України показово не містить терміна «відчуження», законодавець вирішив уживати більш лаконічну назву договору, а саме «договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності»<sup>2</sup>. Зазначимо, що видається сумнівною заміна чи усунення терміна «відступлення» у спеціальному законодавстві, що є устааленим у законодавстві, правозастосовній практиці та правовій літературі стосовно інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності, на категорію «відчуження», якою прийнято позначати мету відступлення права. Так, у ЦК України широко використовується термін «відступлення» щодо прав, які належать особі (наприклад, ст. 512). Такі приклади є численними: статті 597-12, 656, 810, 1016, 1077, 1078, 1080 ЦК України. І навпаки, термін «відчуження» широко використовується у сфері речового права стосовно відчуження майна (ст. 116 ЦК України), відчуження паю (ст. 166 ЦК України), відчуження об'єктів права власності (ст. 321 ЦК України), відчуження житлового будинку (ст. 381 ЦК України) тощо. Саме тому фіксацію в назві договору терміна «відчуження» потрібно вважати як неточність законодавця, що має бути змінена під час оновлення законодавства України у сфері авторського права, оскільки вона може створити хибне уявлення про сутність договору та прав, що передаються за ним.

Спробуємо визначити характерні особливості цього договору з того, що є на цей час. Договір про передання майнових прав на КП врегульовано ст. 1113 ЦК України, ст. 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права»<sup>3</sup>, де за договором про передання

<sup>1</sup> Про авторське право і суміжні права : Закон України від 01.12.2022 № 2811-IX // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20> (дата звернення: 15.07.2023).

<sup>2</sup> Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 15.07.2023).

<sup>3</sup> Про авторське право і суміжні права : Закон України від 01.12.2022 № 2811-IX // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20> (дата звернення: 15.07.2023).

майнових авторських прав на КП суб'єкт авторського права передає або може передати другій стороні свої майнові права (передбачені ч. 1 ст. 12 Закону України «Про авторське право і суміжні права») на КП у повному складі на території всіх держав світу або частково на окремі способи використання на території окремих держав світу, або на всі способи використання на території окремих держав світу відповідно до закону та на визначених договором умовах. Відповідно метою укладення такого договору є відступлення майнових (виключних) прав на КП, тобто досягнення сторонами порозуміння задля отримання взаємної вигоди матеріального характеру шляхом покладення та наділення взаємних прав і обов'язків. Фактично за цим договором відбувається перехід майнових (виключних) прав на КП від праволодільця до набувача.

Слід зазначити, що існує думка окремих учених про можливість застосування до договору про передання (відступлення) майнових прав на результат інтелектуальної, творчої діяльності за аналогією правил про договір купівлі-продажу [1, с. 26]. Однак ст. 419 ЦК України прямо вказує, що право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного; перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ і, навпаки, перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності. Тому положення про договір купівлі-продажу не можуть застосовуватися до договору про передання (відступлення) майнових прав на КП, оскільки сутність цих об'єктів і характер прав на них є різними за своєю природою та суперечать нормам ЦК України. Втім за своєю правовою природою це цивільний договір, який укладається та виконується з урахуванням положень договірного права України.

У цивільному законодавстві немає особливих вимог до змісту цього договору, зазначено лише, що умови договору про передання майнових прав інтелектуальної власності, які погіршують становище творця відповідного об'єкта чи його спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим законодавством, чи обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними (ст. 1113 ЦК України, ст. 48 Закону України «Про авторське право і суміжні права»<sup>1</sup>). Отже, змістом договору є умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ст. 628 ЦК України). Спираючись на принцип свободи договору (п. 3 ст. 3 та ст. 6 ЦК України), сторони вправі визначити на власний розсуд суттєві умови договору про передання майнових прав на КП, окрім тих умов, на обов'язковість яких прямо

---

<sup>1</sup> Там само.

вказано в положеннях актів цивільного законодавства, або коли для сторін є обов'язковими положення актів цивільного законодавства чи обов'язковість впливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами. Відповідно зміст цього договору має вирішальне значення для правового регулювання відносин між сторонами та забезпечення належного виконання умов договору про передання майнових прав на КП. Перш за все сторонам необхідно дійти згоди стосовно істотних умов договору та зазначити їх у змісті [2, с. 36]. Відповідно цей договір має містити погоджені істотні умови, без яких він вважатиметься не укладеним.

Водночас чинним законодавством чітко не визначено істотних умов цього договору (ст. 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 1113 ЦК України). Тобто зазначаються умови, які можуть містити договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкт авторського права (ч. 2 ст. 48 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Ураховуючи загальні положення про зобов'язання, про договір, можна зробити висновок, що істотними умовами договору передання (відступлення) майнових прав на КП є: предмет договору; обсяг майнових прав на КП, що передаються за договором; характерні ознаки КП, що дають змогу ідентифікувати її як таку; форма договору; розмір і спосіб плати за договором або зазначення про безвідплатний характер договору; інші істотні умови, що визначені законодавством України.

Предметом договору щодо передання (відступлення) виключного (майнового) права на КП є правомірні дії, спрямовані на передання (відступлення) виключних (майнових) прав на КП повністю або частково, які мають бути зазначені в договорі. Саме цього і досягають сторони за попередньою згодою та домовленістю. При цьому недостатньо, щоб його просто назвали. Предмет має бути належним чинном узгоджений сторонами. Зазначимо, що в законодавстві під предметом цього договору опосередковано вказано об'єкти і майнові права, але ми розуміємо, що це не так. Оскільки досліджуваний нами договір є правочином (правомірною дією), саме він і породжує набуття, зміну і припинення, в нашому випадку, авторських правовідносин. Самі по собі об'єкти авторського права і майнові права на них не здатні до такого реагування, лише дії щодо них впливають на авторські правовідносини. Тому слід відмежовувати предмет і об'єкт договору щодо передання (відступлення) виключного (майнового) права на КП, де предметом є дії щодо передання майнових прав на КП, а об'єктом договору – сама КП і майнові права на неї.

Відповідно до ч. 2 ст. 48 Закону України «Про авторське право і суміжні права» має бути зазначено обсяг майнових прав на КП, що передаються за договором. Крім того у ст. 49 Закону України «Про

авторське право і суміжні права» наголошено на тому, що коли передавання майнових прав на КП відбувається частково, майнові права, що не зазначені в договорі, є такими, що не передані. Ця умова є важливою для такого договору, адже дозволяє чітко визначити обсяг майнових прав на КП, що передаються. При передаванні (відступленні) майнових авторських прав повністю передається весь їхній обсяг, який визначено чинним законодавством, суб'єкт авторських прав втрачає майнові права на КП, а набувач авторських прав стає їхнім єдиним володільцем. Натомість коли передається частина прав, то істотною умовою договору також має бути повний, точний, чіткий, вичерпний перелік прав, що передаються за цим договором. При цьому під сукупністю (обсягом) майнових (виключних) прав, які передаються за договором, слід розуміти ті права, які визначені у ст. 12 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та ст. 440 ЦК України. Отже, об'єктом договору про передавання майнових прав не може бути КП і майнові права на неї, яких не існувало на момент укладення договору або які не зазначені у договорі. Суб'єкт авторського права залишає за собою права, які не були передані, а набувач отримує авторські права тільки частково.

Наступна істотна умова стосується характерних ознак КП, що дають змогу ідентифікувати її як таку. КП – це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером (настільним комп'ютером, ноутбуком, смартфоном, ігровою приставкою, смарт-телевізором тощо), які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату, зокрема операційна система, прикладна програма, виражені у вихідному або об'єктному кодах (ст. 1 Закону України «Про авторське право та суміжні права»). У ст. 20 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначено, що охорона КП поширюється на КП, виражені у вихідному або об'єктному кодах, якщо вони є оригінальними, та надається формі вираження КП. Водночас графічний інтерфейс користувача, набір виконуваних функцій, формат файлів даних, які використовуються у КП для експлуатації її функцій, не є формами вираження КП.

КП є складним об'єктом авторського права. Характерними ознаками КП є: набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді; форма, придатна для зчитування комп'ютером (настільним комп'ютером, ноутбуком, смартфоном, ігровою приставкою, смарт-телевізором тощо); має приводити у дію комп'ютер чи інші технічні пристрої для досягнення певної мети або результату, має бути виражена у вихідному або об'єктному кодах (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Формами об'єктивного вираження КП, у свою чергу, є: технічне завдання



(мета, принципи, структура, призначення, параметри технічних засобів тощо); опис програми (проектування програми, архітектура); допоміжний матеріал (визначальне призначення та сфера застосування; техніко-економічні і спеціальні вимоги, схема алгоритму, загальний опис алгоритму, блок-схеми, специфікації, опис завдання та інші документи); вихідний код (текст програми, написаний однією з мов програмування та доступний для сприйняття людиною); об'єктивний код (послідовність трансляції одного або більше процесів, що компілюється (трансляються) програмуючою системою) [3].

Національне законодавство визначає КП лише як об'єкти авторського права і охороняє як літературні твори (ч. 4 ст. 433 ЦК України). Авторське право на КП виникає внаслідок факту її створення, де момент створення прирівнюється до моменту первинного надання їй будь-якої об'єктивної форми (письмової, речової, електронної (цифрової) тощо) (ч. 1 ст. 437 ЦК України, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Автору чи іншому суб'єкту авторських прав не потрібно дотримуватися обов'язкових процедур щодо реєстрації своїх прав, відповідно договір передання майнових прав на КП може укладатися правоволодільцем без будь-якого підтвердження прав з його боку. Однак правоволоділець КП у будь-який час протягом строку чинності майнових авторських прав може зареєструвати такі права у державних реєстрах та в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» від 27 грудня 2001 р. № 1756. Водночас при укладенні договору передання (відступлення) майнових прав на КП така державна реєстрація та наявність відомостей про правоволодільца програми у Реєстрі виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення є важливою, оскільки дозволяє встановити факт належності права на КП правоволодільцю.

Суб'єктами договору про передання майнових прав на КП є правоволоділець (автор або інші фізичні чи юридичні особи, до яких перейшли майнові права на твір на підставі правочину або ст. 5 Закону України «Про авторське право і суміжні права») і набувач авторських прав. Правоволоділець як сторона договору повинен відповідати правовим вимогам щодо суб'єктного складу правочину [4, с. 397] та мати належний обсяг дієздатності та правочиноздатності.

Оскільки ЦК України не містить положень, що обмежують кількість співволодільців виключних прав, ніщо не перешкоджає можливості відступлення майнових прав на КП у частині, яким виключне право належить одному з правоволодільців. Відносини осіб, яким виключне право належить спільно, визначається угодою між ними (ст. 428 ЦК України). Тому слід виходити з наступної логічної тези: що дозволено

кільком праволодільцям, тим більше дозволено одному праволодільцю. Інакше кажучи, володілець виключного права на КП може укласти договір про передання майнового права на КП у частині своїх правових можливостей, у результаті склад співволодільців виключного права на КП може бути збільшено. У будь-якому разі договір з передання майнових прав на КП має укладатися з усіма співавторами. Усі співавтори можуть брати участь у погодженні умов і підписання договору або за спільною домовленістю це може бути доручено одному з співавторів. Але при укладенні цього договору всі співавтори повинні виявити спільну волю щодо укладення такого договору. Відповідно сторона праволодільця буде представлена множинністю осіб, які є однією стороною договору<sup>1</sup>.

Набувач – фізична чи юридична особа, яка на підставі договору одержує виключні майнові права на КП повністю або частково у межах строку чинності прав на програму. Набувачем може бути як одна, так і більша кількість осіб. Набувач також має відповідати загальним правовим вимогам щодо суб'єктного складу договору [4, с. 387] і, відповідно, може діяти як особисто, так і через представника. Особа, що набуває майнові права на КП, стає суб'єктом авторських прав у межах набутого нею обсягу майнових прав і строку їх чинності.

Характеризуючи предмет договору про передання майнових прав на КП, необхідно наголосити, що передане виключне право може бути обтяжене укладеним раніше договором застави виключного права або ліцензійним договором чи іншим зобов'язанням. Саме тому особа, яка передає майнові права на КП, повинна надати особі, яка набуває такі права, відомості про наявність ліцензійних, субліцензійних договорів та інших прав і зобов'язань щодо прав, які передаються (ст. 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Відповідно укладення договору про передання майнових прав на програму не впливає на чинність ліцензійних, субліцензійних договорів, які було укладено раніше, якщо інше не передбачено відповідним ліцензійним договором (ст. 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 1113 ЦК України). Якщо передання права на КП здійснюється за наявності чинних ліцензійних договорів, праволодільць повинен поінформувати майбутнього правонаступника про укладені раніше договори й отримати схвалення на прийняття обтяжень, що пов'язані з укладеними ліцензійними договорами. Однак у

---

<sup>1</sup> Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12> (дата звернення: 15.07.2023).

законодавстві відсутній порядок повідомлення про наявність чинних договорів та інших прав і зобов'язань щодо прав, які передаються, а також не передбачено правових наслідків неповідомлення набувача. Водночас під час виникнення спору суд за аналогією може застосувати ст. 659 ЦК України, яка передбачає обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар, де продавець зобов'язаний попередити покупця про всі права третіх осіб на товар, який продається (права наймача, право довічного користування, право застави тощо). У разі невиконання цієї вимоги покупець має право вимагати зниження ціни чи розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на товар.

Одним з актуальних моментів є питання про ціну договору. Ні в законодавстві, ні в підзаконних актах ціна договору про передання майнових прав на КП прямо не названа як істотна умова. Це може призвести до висновку, що вона такою і не є. Звісно ж, що це висновок помилковий. Спробуємо це довести.

Розглянутий договір не належить до безоплатних. Цей висновок випливає з того, що сторони переслідують майнові інтереси в IT-сфері, а також із ч. 5 ст. 626 ЦК України, де будь-який договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не впливає із суті договору. Як відомо, безоплатність відступлення КП нормативно не встановлено. Отже, ціну та її розмір треба в договорі визначити та вказати. Наприклад, ціна передання майнових прав на КП може бути прямо визначена у договорі як фіксований платіж. Сторони можуть передбачити в договорі і порядок її погодження. В останньому випадку умова про ціну вважається також виконаною. Звісно, що сторони можуть передбачити в договорі його безоплатність, проте це виглядає сумнівним, урахувавши реалії сьогодення, коли КП є одним із найцінніших об'єктів в умовах ринкової економіки. Зрештою, неможливо уявити, що в процесі переговорів перед укладенням договору про відступлення майнових прав на КП сторони не обговорили б ціну договору та не дійшли згоди щодо неї. А це також відповідно до статей 628, 623 ЦК України є ознакою істотності умови. Адже законодавець неістотними умовами визнає ті, які не обговорюються сторонами, тому що не становлять для них інтересу або передбачаються. Таким чином, фактично значення і місце ціни договору, що досліджується, дійсно не можна визначити інакше, ніж як його істотна умова. На наше переконання, умова про ціну має бути закріплена на нормативному рівні в усіх договорах про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Звісно, сторонами може бути і не досягнуто згоди щодо розміру плати за договором, суди, обчислюючи таку винагороду, мають керуватися положеннями постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних

ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 р. № 72 (п. 25 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» від 4 червня 2010 р. № 5).

Слід вказати і на таку особливість договору про передання майнових прав на КП, як строк. Строк не належить до істотних умов цього договору, оскільки складно уявити, що він буде укладений у межах певного терміну. Коли йдеться про відступлення, мається на увазі один раз і остаточно майнові праві переходять від праволодільця до набувача. Відбувається зміна управомоченої особи в авторських правовідносинах. Проте самі майнові авторські права мають строки чинності. Тому під час укладення цього договору строки чинності майнових прав мають ураховуватися обов'язково. Коли сторони не домовилися про строк чинності договору, то чинність договору не може перевищувати граничних строків чинності авторських прав на КП.

Договір вважається укладеним, якщо між сторонами в необхідній формі досягнуто згоди за всіма істотними умовами договору. Тобто якщо сторони не оформили належним чином свою згоду за якоюсь істотною умовою, то договір не є укладеним з усіма наслідками, що випливають. Правочини щодо розпоряджання майновими правами на об'єкти авторського права вчиняються у письмовій (електронній) формі (ч. 2 ст. 48 Закону України «Про авторське право і суміжні права»), відповідно форма договору про передання майнових прав на КП є простою письмовою. Сторони можуть змінити форму договору на письмову з нотаріальним посвідченням (ст. 209 ЦК України).

Стосовно реєстрації слід пояснити таке. Відповідно до ст. 1114 ЦК України договір про передання майнових прав на КП не підлягає обов'язковій державній реєстрації, але може відбутися на вимогу праволодільця або набувача в порядку, визначеному законодавством. Закон України «Про авторське право і суміжні права» не містить вказівок щодо обов'язковості чи необов'язковості реєстрації такого договору. Порядок здійснення реєстрації передбачено постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» від 27 грудня 2001 р. № 1756. Для державної реєстрації договору, що стосується права на КП, наявність Свідоцтва про реєстрацію авторського права на КП не вимагається. Відповідно можуть бути відсутні відомості про її праволодільця у Реєстрі виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення. Проте коли ми маємо справу із зареєстрованою КП, то договір про передання майнових прав на неї також підлягає державній реєстрації на підставі постанови Кабінету Міністрів

України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» від 27 грудня 2001 р. № 1756<sup>1</sup>.

### **Висновок**

На підставі проведеного дослідження можна зробити деякі висновки стосовно особливих аспектів укладення договору про передання майнових прав на КП. Однозначно місце такого договору є в системі цивільно-правових договорів. Так, договір про передання майнових прав на КП передбачає, що суб'єкт авторського права передає або може передати другій стороні свої майнові права на КП у повному складі на території всіх держав світу або частково на окремі способи використання на території окремих держав світу, або на всі способи використання на території окремих держав світу відповідно до законодавства та на визначених договором умовах. Метою цього договору є відступлення майнових (виключних) прав на КП, тобто досягнення сторонами згоди щодо отримання взаємної вигоди матеріального характеру шляхом покладення та наділення взаємних прав та обов'язків. Відповідно цей договір спрямовано на безповоротній перехід майнових прав на КП від правоволодільця до набувача. Змістом договору щодо передання майнового права на КП є сукупність істотних умов, що належним чином мають бути узгоджені сторонами договору. Такими істотними умовами згідно із законодавством України є: предмет договору; обсяг майнових прав на КП, що передаються за договором; характерні ознаки КП, що дозволяють ідентифікувати її як таку; форма договору; розмір та спосіб плати (винагороди) за договором або зазначення про безвідплатний характер договору; інші істотні умови, що визначені законодавством України. Предметом договору є дії, що спрямовані на передання (відступлення) майнових прав на КП повністю або частково, які мають бути зазначені в договорі. Об'єктом договору є майнові права (КП) з їхніми обтяженнями.

Безперечно, в межах однієї статті неможливо вирішити всі існуючі питання із цієї проблемної та актуальної теми, тому проведене дослідження є підґрунтям для подальших наукових пошуків у сфері авторського права та аналізу необхідності внесення змін до законодавства України у сфері права інтелектуальної власності з метою уніфікації положень і термінології, що застосовується при врегулюванні договірних відносин, пов'язаних із розпорядженням майновими правами інтелектуальної власності.

---

<sup>1</sup> Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір : постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-п> (дата звернення: 15.07.2023).

**Список бібліографічних посилань:** 1. Дмитришин В. С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності : конспект лекцій. Київ, 2005. 212 с. 2. Дмитришин В. С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в Україні : навч. посіб. Київ : Ін-т інтелект. власності і права, 2008. 248 с. 3. Брауде Э. Технология разработки программного обеспечения. СПб. : Питер, 2004. 655 с. 4. IT право / за заг. ред. О. С. Яворської. Львів : Левада, 2017. 470 с.

Надійшла до редколегії 18.07.2023

Прийнята до опублікування 15.08.2023



### **Tymoshenko D. V. Peculiarities of concluding an agreement on the transfer of property rights to a software**

*The article reveals the peculiarities of concluding an agreement on the transfer of property rights to a software, the analysis of current legislation in the field of disposal of rights to the results of intellectual activity, as well as the formulation of conclusions and proposals aimed at improving civil legislation in the specified field. It is noted that in recent years a lot of research has been carried out on contracts in the field of intellectual property law. However, many issues remain debatable and unsettled in the legislation of Ukraine.*

*The essence and content of the contract regarding the transfer (assignment) of the exclusive (property) right to the software has been analyzed and determined as a set of essential conditions duly agreed upon by the parties to the contract. The essential conditions of the contract regarding the transfer (assignment) of the exclusive (property) right to a software in accordance with the Civil Code of Ukraine and the special copyright legislation of Ukraine have been formulated. It is noted that the essential conditions of the contract regarding the transfer (assignment) of the exclusive (property) right to the software are 1) the subject of the contract; 2) the amount of property rights to the software transferred under the contract; 3) characteristic features of a software that allow it to be identified as such; 4) the form of the contract; 5) the amount and method of payment (remuneration) under the contract, or an indication of the gratuitous nature of the contract and 6) other essential conditions defined by the legislation of Ukraine.*

*It is established that the subject of the contract on the transfer (assignment) of the exclusive (property) right to the software is actions aimed at the transfer (assignment) of the exclusive (property) rights to the software in whole or in part, which must be specified in the contract. In fact, under this contract, property (exclusive) rights to the software are transferred from the subject of copyright to the acquirer. The difference between the subject and the object of the contract regarding the transfer (assignment) of the exclusive (property) right to the software has been determined. The characteristic features of a software that allow it to be identified as such have been separately defined. The forms of objective expression of the software have been analyzed. Such a feature of the contract on the transfer of property rights to a software as the term has also been indicated. This is because property copyrights have an expiry date. Therefore, when concluding this contract, the validity period of property rights must be taken into account. If the*

*parties have not agreed on the term of validity of the contract, then the term of validity of the contract cannot exceed the maximum term of validity of copyrights for a software.*

*It is noted that the moment of transfer of property rights is difficult to clearly define and is usually associated with a certain legal fact. It is suggested to consider two factors. First, when a software is registered, the validity of the contract must be linked to the date of its registration, i.e. the property right to the software passes to the acquirer at the time of state registration of the contract. However, when the program is not registered, the exclusive right to it passes from the right holder to the assignee at the time of concluding the contract, unless otherwise established by the contract or law.*

*It is argued that it is necessary to further amend the legislation in the field of intellectual property in order to unify the terminology used in the regulation of relations related to the transfer of property rights to an object of intellectual property.*

**Key words:** contract of transfer of rights, assignment, essential conditions, property rights, software, right holder, acquirer.

