



ЗАСТОСУВАННЯ ДОКТРИНИ США «WORK MADE FOR HIRE» У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Олександр Довбиш,
адвокат, аспірант НДІ інтелектуальної власності
НАПрН України
ID ORCID: 0000-0001-7627-8322

Стаття присвячена дослідженню доктрини твору, зробленого на замовлення відповідно до правопорядку США. Висвітлено передумови формування, поняття, зміст доктрини «*work made for hire*», основні елементи та можливість застосування щодо ОПВ у сфері ІКТ. Крім цього, досліджено взаємозв'язок доктрини зі сферою інформаційно-комунікаційних технологій, з цією метою розглянуто кілька дійсних судових рішень США. Особливу увагу приділено порівнянню американської доктрини «*work made for hire*» з нормами українського законодавства, які регулюють аналогічні правовідносини в галузі права інтелектуальної власності. Проведено порівняння правового статусу автора і замовника в українському законодавстві та міжнародних договорах, ратифікованих Україною. Після дослідження рішень Верховного Суду України зроблено припущення щодо можливих перспектив розвитку судової практики, пов'язаної з розподілом права між автором і замовником на комп'ютерні програми як об'єкт авторсько-правових відносин. Автор дійшов висновку, що доктрина «*work made for hire*» суперечить імперативним нормам українського законодавства, а її застосування в договорах є нікчемним.

Ключові слова: твір, зроблений на замовлення; комп'ютерна програма; авторське право; захист авторських прав; інформаційно-комунікаційні технології, інтелектуальна власність

Постановка проблеми та її актуальність. Одним із наслідків глобалізації є стандартизація та уніфікація норм права різних держав. Проте, неможливо повністю уникнути проблеми виникнення колізій під час співвідношення приватноправових норм кількох держав. Не є винятком і сфера авторсько-правових відносин.

У сфері інформаційно-комунікаційних технологій (далі — ІКТ) доволі частим є наявність іноземного елемента, а відтак — звичайним явищем стає вибір іноземного права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин під час укладення авторського-пра-

вових договорів. Нерідко можливе використання норм, які суперечать положенням національного законодавства, без детального вивчення потенційних юридичних наслідків такого вибору. У такому разі можуть порушуватися права та інтереси українських юридичних, фізичних осіб через неналежне та законодавчо необґрунтоване врегулювання договірних правовідносин. Питання належності прав на об'єкти права інтелектуальної власності є однією з істотних умов будь-якого договору у сфері ІКТ. Саме тому вважаємо за потрібне дослідити доктрину твору на замовлення («*work made for hire*» з англ.)



згідно з правопорядком США, яка може бути однією з головних умов співпраці з іноземним замовником і гарантією охорони їхніх прав та інтересів.

Аналіз досліджень і публікації. У вітчизняній науці права інтелектуальної власності застосування доктрини «work made for hire» не досліджувалося. Комплексне дослідження зробили такі іноземні науковці: М. Ландау, Д. Гарон, Е. Зіфф, М. Баретт, С. Джейкобс, Х. Макквін, С. Лінденберг, А. Банді, М. Паттерсон та інші. З огляду на особливості сфери ІКТ нами було досліджено праці таких авторів як К. Фіск, С. Джарет, М. Харріс, Р. Ваганов, Є. Джалілова.

Мета дослідження. Метою статті є аналіз історичних передумов формування доктрини «work made for hire», її поняття та змісту, основних елементів, визначення можливості її застосування щодо ОПІВ у сфері ІКТ. Особливу увагу приділено порівнянню американської доктрини з нормами українського законодавства, які регулюють аналогічні правовідносини в галузі права інтелектуальної власності, та з'ясування, які юридичні наслідки може викликати застосування положення «work made for hire» у договорах з українським виконавцем робіт.

Виклад основного матеріалу. Доктрина «work made for hire» вперше з'явилася у прецедентному праві США та була кодифікована в законі про авторське право в 1909 році [1, 73]. Основною причиною її виникнення став інтерес корпорацій до здійснення надійного контролю над правами інтелектуальної власності. Цей процес був зумовлений тим, що правова система Сполучених Штатів Америки має утилітарний характер, тобто економічне зростання та прогрес є пріоритетами влади, при цьому права та інтереси автора мають вторинний характер [2, 4–6].

Катерина Фіск так висловила щодо суті доктрини «work made for hire»: «Жорстка юридична фікція» полягає не в тому, що право власності робить робо-

тодавця автором, а в тому, що роботодавець є автором твору» [2, 7]. Однак, Стенлі Лінденберг та Рей Паттерсон зазначають, що «доктрина «work made for hire» не відповідає Конституції США в частині захисту прав автора та одночасно робить її зручним та потужним інструментом монополії» [3, 85–88].

Немайнові права автора, визначені у статті 6 *bis* Бернської конвенції про охорону художніх та літературних творів (далі — Бернська конвенція) [4], були основною причиною того, що лише в 1988 році розпочався процес імплементації норм цієї міжнародної угоди в систему авторського права США. Важливо зазначити, що права, проголошені в ч. 1 статті 6 *bis* Бернської конвенції мали другорядне значення. Основною «проблемною гарантією» був строк охорони авторських прав, який мав негативний наслідок у вигляді зменшення контролю корпорацій над авторськими правами на ОПІВ. До моменту набрання чинності законом про імплементацію Бернської конвенції у 1989 році немайнові права автора не були належним чином врегульовані законодавчо в США — фактично їх не існувало.

Альтернативні варіанти досліджуваної доктрини існують у законодавстві Австралії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Китаю. Вищезгадані країни визнають належність майнових прав інтелектуальної власності роботодавцю або замовнику, однак, на відміну від США, немайнові права автора на твір відчужуються тільки за його згодою або не в повному обсязі. Окрім цього, перелік видів творів, права на які можуть передаватися автором, — обмежений [5]. За своїм змістом американська доктрина «work made for hire» є унікальною та найрадикальнішою серед аналогів.

У законодавстві більшості європейських країн, які входять до системи *droit d'auteur*, історично склалося так, що зв'язок автора з твором має природний характер та зберігається за допомогою немайнових прав, навіть після відчуження майнових. Ця концепція



була відображена у нормах Бернської конвенції та притаманна правовій системі України, яка формувалася на закладах континентального права. За загальним правилом, передбаченим Цивільним кодексом України (далі — ЦКУ), немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися, а первинним власником майнових прав є автор. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений на замовлення або у зв'язку з виконанням трудового договору, належать творцеві цього об'єкта та замовникові (роботодавцю) спільно, якщо інше не встановлено договором [6].

Для розкриття змісту цієї статті серед переліку об'єктів авторського права потрібно звернути увагу на літературні твори, оскільки комп'ютерні програми охороняються як літературні твори в розумінні статті 2 Бернської конвенції. Цей же правовий режим визначено в Договорі Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право [7] та Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [8], інших міжнародних угодах, які є частиною законодавства Сполучених Штатів Америки та України.

Згідно з секцією 201(b), глави 2, ч. 17 «Авторське право» Зводу законів США (далі — Закон про авторське право США.) зміст поняття «*work made for hire*» полягає в такому: «У випадку, коли твір створений на замовлення, роботодавець або інша особа, для кого був створений цей твір, вважатимуться автором такого твору... та володітимуть всім обсягом авторських прав» [9]. На підставі аналізу цієї норми можна зробити висновок, що всі майнові та немайнові права автоматично належать роботодавцю або замовнику. Фактично секція 201(b) є виключенням з конституційного положення, що закріплює «правовий режим» походження твору за його автором, який наділяє його авторськими правами [1, 54].

У секції 101 Закону про авторське право США наведено чіткий перелік

творів, щодо яких може бути застосована доктрина «*work made for hire*»: поперше, твір, створений працівником у межах його трудової зайнятості; подруге, твір, спеціально замовлений або створений для використання як внесок у колективний твір; як частина кінофільму чи іншого аудіовізуального твору; як переклад; як доповнення до твору; як компіляція; як навчальний текст; як тест; як матеріал для відповідей на тест; як атлас.

Важливо зазначити, що для застосування доктрини «*work made for hire*» існує умова укладення договору в письмовій формі, у якому твір визначається таким, що створений на замовлення [9].

Відповідно до вищезгаданих норм можна зробити висновок, що для належного застосування положення «*work made for hire*» з метою регулювання правовідносин, він повинен відповідати двом критеріям: 1) наявність письмової згоди сторін; 2) створення ОПІВ працівником у межах його трудової зайнятості або виконавцем згідно з чітким переліком об'єктів, зазначених у секції 101 Закону про авторське право США [9].

На перший погляд, застосування доктрини «*work made for hire*» для регулювання правовідносин з розробки ОПІВ у сфері ІКТ та передачі авторських прав є неможливим, оскільки серед переліку творів, зазначених у секції 101 Закону про авторське право США, немає ні літературних творів, ні комп'ютерних програм чи інших об'єктів, подібних своїми ознаками до них. Однак, цей висновок не збігається з правовою позицією судової влади щодо тлумачення норм авторського права США.

Аналіз судової практики свідчить про те, що комп'ютерна програма може визнаватися одним із творів, на які розповсюджуються вимоги доктрини «*work made for hire*» згідно з секцією 101 Закону про авторське право США щонайменше в трьох випадках.

Перший випадок. У рішенні Окружного суду США Південного окру-



гу Техас по справі *Breadmore v. Jacobson* за № 4:13-CV-361 від 14 липня 2014 року суд дійшов висновку, що комп'ютерне програмне забезпечення, таке як мобільний додаток, може охоронятися як аудіовізуальний твір.

Розробники (позивачі) надали інвестору (відповідачу) для ознайомлення прототип мобільного додатка, включаючи програмне забезпечення, малюнки та інше майно. За деякий час позивачам стало відомо про переробку та продаж ОПІВ без їхньої згоди. Цей факт був основною передумовою звернення до суду з позовом про захист їхніх авторських прав на мобільний додаток.

Відповідно до вимог секції 411 Закону про авторське право США, щоб звернутися до окружного суду в межах цивільної юрисдикції для захисту авторських прав, права на твір потребують реєстрації. На думку позивачів, заповнення заяви про реєстрацію авторських прав на твір могло негативно вплинути на захист їхніх інтересів. Це пов'язано з тим, що у вказаному документі є графа «*work made for hire*» і будь-яка відповідь позивачів надала б відповідачеві докази на його користь, оскільки інвестор здійснював фінансування для доопрацювання додатка, таким чином автоматично визнавався його автором чи отримав би законні підстави для оскарження авторських прав позивачів. З огляду на це позивачі свідомо не здійснювали реєстрацію своїх прав на мобільний додаток. Саме тому потрібно було з'ясувати, чи може цей мобільний додаток визначатися одним із творів, для яких є застосовною доктрина «*work made for hire*». Зважаючи на це, суд проаналізував функціональні особливості мобільного додатка та дійшов висновку про можливість відмежування нелітературної складової комп'ютерної програми для її захисту як аудіовізуального твору [10].

Фактично суд виходив із принципу розумності, коли досліджував елементи мобільного додатка окремо як літературні та нелітературні, оскільки його

компоненти відрізняються за своєю природою та будовою і не можуть бути класифіковані разом як літературний твір.

Другий випадок. У рішенні Окружного суду США Південного округу Нью-Йорк по справі *Logicam Inclusive, Inc. v. W.P. Stewart & Co.* за № 04-civ-0604 (CSH) від 9 серпня 2004 року суд встановив, що програмне забезпечення, створене незалежним виконавцем, можна вважати «компіляцією» в розумінні доктрини «*work made for hire*».

Юридична особа *W.P. Stewart & Co.* (відповідач) найняв компанію *Logicom Inc.* (позивачі в особі її співвласників) у якості незалежного підрядника для розробки комп'ютерних програм та їх обслуговування, їхня співпраця тривала 18 років (із 1985 року). За цей час компанією *Logicom Inc.* були розроблені комп'ютерні програми з використанням праці своїх працівників і найманих субпідрядників.

Головною проблемою для позивачів було припинення юридичної особи *Logicom Inc.* на підставі несплати податків у 1994 році. Про цей факт позивачам Стефану Баріотті та Річарду Розену стало відомо лише через 9 років, упродовж яких вони продовжували співпрацю з відповідачем. Саме тому для звернення до суду позивачі зареєстрували юридичну особу *Logicom Inclusive, Inc.*, яка була визнана правонаступником *Logicom Inc.* На думку позивачів, договір між *W.P. Stewart & Co.* та *Logicom Inc.* повинен бути визнаний нікчемним за період з 1994 по 2003 рік, оскільки відповідач знав про припинення юридичної особи *Logicom Inc.* та пропонував деяким працівникам *Logicom Inc.* укласти окремий договір з ними, що дало б можливість *W.P. Stewart & Co.* отримати прямий доступ до вихідного коду *Logicom Inc.* та протиправно заволодіти всіма правами інтелектуальної власності *Logicom Inc.*, включаючи розробки найманих субпідрядників.

У розробці комп'ютерних програм «*Order Entry System*» and «*VisualTrader*» брали участь Стефан Баріотті, Рі-



чард Розен і найманий субпідрядник Стефановські. У цій справі оскаржувалися зокрема права на вищезгадані об'єкти інтелектуальної власності. Позивачі стверджували, що вони є авторами комп'ютерних програм «Order Entry System» і «VisualTrader» на підставі того, що правовідносини, які виникли між ними та Стефановські, ґрунтуються на доктрині «work made for hire» і не мають жодного відношення до договору з компанією W.P. Stewart & Co.

Дослідивши докази, наявні в матеріалах справи, суд дійшов висновку, що визнання договору між Logicom Inc. та W.P. Stewart & Co. нікчемним не створює правових наслідків для правовідносин зі Стефановські. Однак, аналіз діяльності, яку виконував цей субпідрядник, має істотне значення для розуміння, кому саме належать права на спірні комп'ютерні програми. Ураховуючи припинення юридичної особи та спільну працю під час їх розробки, суд визначив необхідним провести порівняння частини робіт, проведених Стефановські, з переліком творів, зазначених у секції 101 Закону про авторське право США.

Комп'ютерна програма не вказана в якості твору, створеного на замовлення, однак з прецедентного права випливає, що нелітературні елементи комп'ютерної програми можуть прирівнюватися до інших ОПІВ. У понятті «компіляції» американський законодавець визначає три основні складові, які повинен виконувати її автор: відбір, поєднання та організація частин в одне ціле. Оскільки під час проведення робіт Стефановські мали місці всі три дії для перетворення їх частин у єдину структуру комп'ютерних програм «Order Entry System» та «VisualTrader», суд вирішив, що спірні комп'ютерні програми потрібно кваліфікувати як компіляцію згідно з секцією 101 Закону про авторське право США [11].

Третій випадок. У справі № 01 С 0763 від 29 березня 2001 року iXL Inc. v. AdOutlet.com Inc. судом було встановлено, що комп'ютерна програма,

створена незалежним виконавцем, є твором, спеціально замовленим або створеним для використання, як внесок у колективний твір.

iXL Inc. (підрядник) та AdOutlet.com Inc. (замовник) уклали договір про виконання консультаційних послуг і послуг з веб-дизайну. iXL Inc. був змушений звернутися до суду на підставі порушення умов вказаного договору в частині неналежного виконання обов'язку з оплати за надані послуги. Під час судового розгляду позивач змінив позовні вимоги, оскільки, на його думку, також були порушені авторські права на вихідний код, який у якості частини сайту набув AdOutlet.com Inc.

Важливо зазначити, що в умовах договору було узгоджено, що всі твори та послуги, надані iXL Inc., є творами, зробленими на замовлення, і AdOutlet.com Inc. фактично є їх автором. До того ж, у актах виконаних робіт вихідний код було визначено як «твір» і «послуга». Однак, суд вилловив таку правову позицію: сторони не можуть шляхом укладення договору визначати конкретним об'єктом авторського права те, що не є таким та не відповідає дійсності.

Суд ухвалив, що вихідний код був написаний спеціально для кожного розділу веб-сайту AdOutlet.com Inc. та є окремим і незалежним твором, однак цей твір не може бути відокремлений від інших частин веб-сайту, тому що вони не здатні функціонувати самостійно. З огляду на встановлені факти суд ухвалив, що вихідний код, створений iXL Inc., підлягає охороні авторським правом як комп'ютерна програма та повинен визначатися внеском у колективний твір, який належить AdOutlet.com Inc. Невиконання умов договору не має юридичних наслідків щодо авторських прав на веб-сайт, які належать AdOutlet.com Inc., реєстрація авторських прав не може бути оскаржена, оскільки фактичним автором усіх складових веб-сайту є AdOutlet.com Inc. [12].



Варто зазначити, що одним із обов'язкових питань, яке вирішують суди щодо позовів, пов'язаних з порушенням авторських прав, є відповідність предметної юрисдикції згідно з вимогами секції 411 Закону про авторське право США, яке мало місце в кожному з перелічених випадків, проте тільки в першому мало істотне значення для ухвалення рішення. Це пов'язано з тим, що лише після реєстрації авторських прав або хоча б офіційної відмови від здійснення реєстрації позивач може безперешкодно звертатися до суду для захисту авторських прав.

На нашу думку, саме це було основною передумовою виникнення доктрини «*work made for hire*» — для простоти реєстрації свого фактичного авторства замовником або роботодавцем та доказування своєї позиції під час судових спорів. Законодавство США гарантує контроль над авторськими правами у випадку укладення договору з пунктом «*work made for hire*» та дозволяє вільно вести бізнес без додаткових ризиків і збитків.

Ураховуючи судову практику США та особливості регулювання авторського права, вважаємо в цілому можливим застосування доктрини «*work made for hire*» щодо ОПІВ у сфері ІКТ. Однак, ця позиція є спірною і може застосовуватися тільки в тих випадках, коли ОПІВ відповідає одній із дев'яти категорій творів, перелічених у підрозділі (2) визначення доктрини «*work made for hire*» в секції 101 Закону про авторське право США. Не виникає сумніву, що подібна відповідність є оціночним поняттям і потребує спеціальних знань у сфері ІКТ.

При цьому не можна забувати, що відповідно до законодавства США комп'ютерна програма охороняється авторським правом, що може створювати кореляцію з доктриною «*work made for hire*». Привілей визнання замовника або роботодавця автором є поштовхом до використання пункту «*work made for hire*» у відповідних договорах. Тому, ураховуючи низький рівень обізнаності

в авторсько-правових питаннях українських авторів у сфері ІКТ, що є, як правило, виконавцями у правовідносинах з іноземними замовниками, виникає потреба дослідити, які правові наслідки можуть виникнути через використання принципу автономії волі та вибору застосування положень доктрини «*work made for hire*» у договорах щодо створення ОПІВ, ураховуючи факт різного розуміння природи та походження авторських прав, їх обсягу та процесу передачі в американському та українському законодавстві.

Українським законодавцем питання належності майнових прав на ОПІВ, створених у зв'язку з виконанням трудового договору, врегульовано неоднозначно.

Статтею 429 ЦКУ передбачено, що майнові права належать працівникові та роботодавцеві спільно, якщо вони не встановили конкретизуючу умову в договорі щодо балансу майнових прав на ОПІВ; немайнові права начебто належать працівникові, проте «окремі» з них можуть належати роботодавцю [6]. У своїй монографії А. С. Штефан нагадує, що можливість надання особистих немайнових прав на твір юридичній особі в законодавстві України не передбачена, ці права на твір можуть належати лише його автору [13, 30].

На відміну від ЦКУ, Законом України «Про авторське право і суміжні права» (далі — ЗУ «Про авторське право і суміжні права») [14] визначено, що авторське особисте немайнове право на службовий твір належить автору (працівнику), а виключне майнове право на твір належить роботодавцю, якщо інше не встановлено договором.

Проаналізувавши зазначену розбіжність у регулюванні одних і тих же правовідносин, логічним було б вирішення колізії відповідно до правила загального та спеціального нормативно-правового акта — перевага надається спеціальному, тобто ЗУ «Про авторське право і суміжні права». Однак, Постановою Пленуму Верховного Суду



України від 4 червня 2010 року № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» (далі — ППВСУ № 5) [15] встановлено інше. Пунктом 24 ППВСУ № 5 передбачено, що немайнові права на твір є невідчужуваним, а майнові належать працівнику та роботодавцю — спільно та у разі передання (відчуження) працівником роботодавцю всіх майнових прав на твір, створений ним у порядку виконання трудового договору, працівник втрачає ці права, залишаючись носієм особистих немайнових прав [15].

Деякий інший підхід закріплений у ч. 4 статті 181 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі — Угода про асоціацію) [16]. Згідно з положеннями цієї норми всі виключні майнові права найманого працівника на комп'ютерну програму (і лише на цей об'єкт авторського права — прим. автора) належать роботодавцю. Утім, на сьогодні застосування положень вказаної статті в судовій практиці відсутнє.

В останніх рішеннях Верховного Суду України простежується тенденція до посилання на Угоду про асоціацію під час розгляду справ стосовно спорів, які виникають з правовідносин інтелектуальної власності, а саме на статтю 198, яка встановлює підстави для ануляції торгових марок. Зокрема, у постанові Верховного Суду України від 4 липня 2019 року у справі № 910/4947/18 [17] визначено, що Угода про асоціацію може застосовуватися як норма прямої дії, оскільки вона встановлює нові стандарти захисту прав інтелектуальної власності. Схожа позиція — у постанові цього ж суду від 29 травня 2019 року у справі № 910/8180/17 [18], у якій застосування Угоди про асоціацію обґрунтоване статтями 1 та 19 закону України про міжнародні договори. На підставі вищевикладеного вважаємо за можливе використання подібного підходу й до статті 181 Угоди про асоціацію під час

врегулювання спірних питань, які виникають щодо ОПІВ у сфері ІКТ.

Варто вказати, що регулювання цих правовідносин повинно здійснюватися згідно з умовами договору та вирішуватися сторонами завчасно з дослідженням усіх можливих ризиків. Перш за все потрібно враховувати, що майнові права первинно належать автору та можуть передаватися в порядку домовленості сторін та що немайнові права є невідчужуваними.

Комп'ютерні програми як ОПІВ, на відміну від законодавства США, визначаються окремою категорією серед переліку об'єктів авторського права та мають однаковий правовий режим із літературними творами. Більше того, відсутнє відмежування твору, створеного працівником і зробленого на замовлення незалежним виконавцем.

Згідно зі статтями 435 та 437 ЦКУ автор твору є первинним суб'єктом авторського права, яке виникає з моменту створення [6]. ЗУ «Про авторське право і суміжні права» передбачено, що автором є фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір [14]. Ураховуючи позицію українського законодавства стосовно природи авторських прав, можна зробити висновок, що доктрина «*work made for hire*» суперечить вимогам українського законодавства.

Умова договору, за якою автором твору буде вважатися замовник та визнаватися власником усього обсягу майнових і немайнових прав, є шляхом обходу імперативних норм українського законодавства. По-перше, тому що автором твору є особа, яка його створила та є його первинним суб'єктом. По-друге, тому що немайнові права автора не можуть бути відчужені, а майнові — тільки за умовою погодження з ним, шляхом укладання договору. Згідно з вимогами статті 10 Закону України «Про міжнародне приватне право» використання подібного положення в договорі є нікчемним [19].

У статті 437 ЦКУ вказано: «Авторське право виникає з моменту створення



твору» [6]. Пунктом 4 ППВСУ № 5 від 4 червня 2010 року «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» зазначено, що для виникнення та здійснення авторського права не вимагається реєстрація права на твір чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Реєстрація може здійснюватися на вимогу суб'єкта авторського права, проте вона не має правостановлюючого характеру [15].

Реєстрація авторських прав за американським замовником у статусі «автора» буде суперечити вимогам українського законодавства. При чому в статті 37 Закону України «Про міжнародне приватне право» до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав [19].

У статті 5 Бернської конвенції зазначено, що охорона в країні походження регулюється внутрішнім законодавством [4]. Це означає застосування територіального принципу щодо визначення суб'єкта охорони прав автора, тобто перевага надається правопорядку країни, у якій було створено твір.

Ці положення гарантують захист прав автора, проте у сфері ІКТ під час укладання договорів завжди узгоджується юрисдикція та право країни, саме тому застосування доктрини «*work made for hire*» в умовах договору буде наслідком «належного порушення» імператив-

них норм, які позбавлять автора всього обсягу прав на твір та унеможливлять захист у судовому порядку.

Висновки. На основі дослідженого матеріалу можна зробити висновок, що повноцінне застосування концепції «*work made for hire*» в умовах чинного українського законодавства неможливе. По-перше, вона суперечить імперативним нормам українського законодавства; по-друге, дає можливість зацікавленій стороні обійти ці норми без будь-яких наслідків, позбавивши автора законних прав; по-третє, виникатимуть труднощі при спробі визнати авторські права в судовому порядку. Єдиним превентивним заходом для запобігання юридичним наслідкам у вигляді незаконного позбавлення авторських прав розробників може бути тільки виключення пункту «*work made for hire*» з договору. Варто пам'ятати, що позбавлення гарантії повного контролю над результатами діяльності виконавця чи робітника у сфері ІКТ спричинятиме невпевненість у подальшій співпраці зі створення ОПВ. Проблему колізії норм авторського права України та США неможливо вирішити, проте запобігти конфліктам можна тільки за допомогою належного та послідовного укладення договорів, умови яких будуть відповідати намірам кожної зі сторін. ●

Список використаних джерел / List of references

1. Peter K.Y. *Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in the Digital Age, Volume 1* Greenwood Publishing Group, 2007. 481 p.
URL: https://books.google.com.ua/books?id=bnW8ypT9_pIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
2. Catherine F. *The Origins of the Work-for-Hire Doctrine* Loyola-La Public Law Research Paper No. 2001-21. URL: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1715&context=faculty_scholarship.
3. Patterson R. Lindenber S. *The nature of copyright: a law of users' rights*. URL: <https://books.google.com.ua/books?id=fC8N7iFf0RMC&lpg=PA86&dq=%22work%20for%20hire%22%20nature&pg=PA86#v=onepage&q=%22work%20for%20hire%22%20nature&f=false>.



4. Бернська конвенція про охорону художніх та літературних творів. Офіційний вісник України, 2007. 18.10.2007, № 75. С. 173. Стаття 2809, код акта 41116/2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text.
 5. Sutherland Asbill & Brennan LLP 2004 Analysis of International Work-for-Hire Law 2004 Sutherland Asbill & Brennan LLP. URL: <https://us.eversheds-sutherland.com/portalresource/lookup/poid/Z1tOl9NPluKPtDNIqLMRV56Pab6TfzcRXncKbDtRr9tObDdEuS3Dr0!/fileUpload.name=/WorkforHireLaws.pdf>.
 6. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003. №№ 40-44. Ст. 356 (зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
 7. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text.
 8. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Офіційний вісник України. 2010. 12.11.2010. № 84. С. 503. Стаття 2989, код акта 53260/2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text.
 9. United States Code, Title 17 COPYRIGHTS. URL: <https://www.copyright.gov/title17/>.
 10. Judgment of the United States District Court S.D. of Texas, 27 March 2014, Patrick Scott Breadmore v. James Jacobson, Case № 4:13-CV-361. URL: <https://casetext.com/case/breadmore-v-jacobson>.
 11. Judgment of the United States District Court S.D. of New York, 9 August 2004, Logicom Inclusive, Inc. v. W.P. Stewart Co. Case № 04 Civ 0604 (CSH). URL: https://casetext.com/case/logicom-inclusive?PHONE_NUMBER_GROUP=C&sort=relevance&type=case&tab=keyword&xs=&resultsNav=false.
 12. Judgment of the United States District Court N.D. Illinois, 29 March 2001, IXL INC., v. ADOULET.COM, INC. Case No. 01 C 0763. URL: <https://casetext.com/case/ixl-inc-v-adoutletcom>.
 13. Штефан А. Авторське право і суміжні права, особливості правової охорони, здійснення захисту : монографія. Київ : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України; Інтерсервіс, 2017. 150 с. ISBN 978-617-696-626-5. URL: <http://ndiiv.org.ua/Files2/Monogr.avtor.%20pravo%20i%20sumiz.%20prava.pdf>.
 14. Про авторське право і суміжні права : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 13. Ст. 64 (зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text>.
 15. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року № 5. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 6. С. 4. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10#Text>.
 16. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. [Угоду ратифіковано із заявою Законом №1678-VII від 16.09.2014]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
 17. Постанова Верховного Суду України від 4 липня 2019 року у справі за № 910/4947/18. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82858256>.
 18. Постанова Верховного Суду України від 29 травня 2019 року у справі за № 910/8180/17. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82157745>.
 19. Про міжнародне приватне право : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2005. № 32. Ст. 422 (зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text>.
1. Peter K.Y. Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in the Digital Age, Volume 1 Greenwood Publishing Group, 2007. 481 p.



АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

- URL: https://books.google.com.ua/books?id=bnW8ypT9_pIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
2. Catherine F. *The Origins of the Work-for-Hire Doctrine* Loyola-La Public Law Research Paper No. 2001-21. URL: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1715&context=faculty_scholarship.
 3. Patterson R. Lindenberг S. *The nature of copyright: a law of users rights*. URL: <https://books.google.com.ua/books?id=fC8N7iFf0RMC&lpg=PA86&dq=%22work%20for%20hire%22%20nature&pg=PA86#v=onepage&q=%22work%20for%20hire%22%20nature&f=false>.
 4. *Bernska konventsiiа pro okhoronu khudozhnikh ta literaturnykh tvoriv*. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2007. 18.10.2007, № 75. S. 173. Stattia 2809, kod akta 41116/2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text.
 5. Sutherland Asbill & Brennan LLP 2004 Analysis of International Work-for-Hire Law 2004 Sutherland Asbill & Brennan LLP. URL: <https://us.eversheds-sutherland.com/portalresource/lookup/poid/Z1tOl9NPluKPtDNIqLMRV56Pab6TfzcRXncKbDtRr9tObDdEuS3Dr0!/fileUpload.name=/WorkforHireLaws.pdf>.
 6. *Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2003. №№ 40-44. St. 356 (zi zminamy)*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
 7. *Dohovir Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti pro avtorske pravo, pryiniatyi Dyplomatychnoiu konferentsiieiu 20 hrudnia 1996 roku*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text.
 8. *Uhoda pro torhivelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti*. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2010. 12.11.2010. № 84. S. 503. Stattia 2989, kod akta 53260/2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text.
 9. *United States Code, Title 17 COPYRIGHTS*. URL: <https://www.copyright.gov/title17/>.
 10. *Judgment of the United States District Court S.D. of Texas, 27 March 2014, Patrick Scott Breadmore v. James Jacobson, Case № 4:13-CV-361*. URL: <https://casetext.com/case/breadmore-v-jacobson>.
 11. *Judgment of the United States District Court S.D. of New York, 9 August 2004, Logicom Inclusive, Inc. v. W.P. Stewart Co. Case № 04 Civ 0604 (CSH)*. URL: https://casetext.com/case/logicom-inclusive?PHONE_NUMBER_GROUP=C&sort=relevance&type=case&tab=keyword&jxs=&resultsNav=false.
 12. *Judgment of the United States District Court N.D. Illinois, 29 March 2001, IXL INC., v. ADOUTLET.COM, INC. Case No. 01 C 0763*. URL: <https://casetext.com/case/ixl-inc-v-adoutletcom>.
 13. Shtefan A. *Avtorske pravo i sumizhni prava, osoblyvosti pravovoi okhorony, zdiisнення захystu : monohrafiia*. Kyiv : NDI intelektualnoi vlasnosti NAPrN Ukrainy; Interservis, 2017. 150 s. ISBN 978-617-696-626-5. URL: <http://ndiiv.org.ua/Files2/Monogr.avtor.%20pravo%20i%20sumiz.%20prava.pdf>.
 14. *Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 1994. № 13. St. 64 (zi zminamy)*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text>.
 15. *Pro zastosuvannia sudamy norm zakonodavstva u spravakh pro захyst avtorskoho prava i sumizhnykh prav : Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 4 chervnia 2010 roku № 5. Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. 2010. № 6. S. 4*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10#Text>.
 16. *Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony: [Uhodu ratyfikovano iz zaiavoiu Zakonom №1678-VII vid 16.09.2014]*. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
 17. *Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 4 lypnia 2019 roku u spravi za № 910/4947/18*. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82858256>.



18. *Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 29 travnia 2019 roku u spravi za № 910/8180/17. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82157745>.*

19. *Pro mizhnarodne pryvatne pravo : Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2005. № 32. St. 422 (zi zminamy).*

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text>.

Надійшла до редакції 05.06.2020 року

Довбиш А. Использование доктрины США «work made for hire» в сфере информационно-коммуникационных технологий в Украине. Статья посвящена исследованию доктрины произведения, созданного на заказ согласно правопорядку США. Освещены предпосылки формирования, понятие, содержание доктрины «*work made for hire*», основные элементы и возможность применения в отношении ОПИС в сфере ИКТ. Кроме этого, исследована взаимосвязь доктрины со сферой информационно-коммуникационных технологий, с этой целью рассмотрено несколько судебных решений США. Особое внимание уделено сравнению американской доктрины «*work made for hire*» с нормами украинского законодательства, регулирующими аналогичные правоотношения в сфере интеллектуальной собственности. Проведено сравнение правового статуса автора и заказчика в украинском законодательстве и международных договорах, ратифицированных Украиной. Автор пришел к выводу, что доктрина «*work made for hire*» противоречит императивным нормам украинского законодательства, ее применение в договорах является ничтожным.

Ключевые слова: произведение, созданное по заказу; компьютерная программа; авторское право; защита авторских прав; информационно-коммуникационные технологии; интеллектуальная собственность

Dovbysh O. The Use of the US doctrine «work made for hire» in the field of information and communication technologies in Ukraine. The global information technology industry is on pace to reach \$5.2 trillion in 2020. The United States is the largest tech market in the world, the majority of technology spending (68%) occurs beyond its borders. Ukrainian developers create big part of the intellectual property objects for US.

The article touches upon basic issues for the application of US doctrine «work made for hire» in the field of information and communication technologies (ICT) in Ukraine. Many conflicts arise in legislation during the relationship between private law rules of several states. Therefore, the historical conditions of the doctrine, its concept and content, the main elements, and the possibility of its application to IPR in the field of ICT are analyzed.

US law guarantees the protection of the author's rights. But doctrine is an exception to that rule. However, in the field of ICT, when concluding contracts, the jurisdiction and law of the country are always consistent. That is why the application of the doctrine of «work made for hire» in the terms of the contract will result in a «proper violation» of peremptory norms, which will deprive the author of the entire volume of rights to the work and make it impossible to defend in court. Due to the fact that there is no reliable source of information, new cases arise that require new decisions that are not provided for by law.

Particular attention is devoted to comparing the American doctrine of «work made for hire» in contracts with the Ukrainian executor of works. There is no doubt that such conformity is an evaluation concept and requires expertise in ICT.



АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

In conclusion, it was proved that the full application of the concept of «work made for hire» in the conditions of the current Ukrainian legislation is impossible. Because it contradicts the peremptory norms of Ukrainian law, allows the interested party to circumvent these norms, without any consequences, depriving the author of legal rights, difficulties arise when trying to recognize copyright in court. Conversely, it is possible to prevent the resolution of conflicts of law under the condition of proper and consistent conclusion of contracts.

Keywords: intellectual property, work made for hire, software, agreement, author right, copyright law