

# ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

УДК 347.7 (045)

Ю. М. Белуга,  
асистент,  
Г. В. Омельченко,  
провідний фахівець

## ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ВИНАХОДИ: ПРОБЛЕМАТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

*В статті автори аналізують питання нормативно-правового регулювання правової охорони службових винаходів та виокремлюють його основні проблеми.*

**Ключові слова:** службовий винахід, правова охорона, немайнові права, майнові права, автор винаходу, службова винагорода, патент.

В умовах розвитку національної економіки, одним з вирішальних напрямків якої є розвиток науково-технічного прогресу, надзвичайно великого значення набувають проблеми активізації винахідницької діяльності як різновиду творчої діяльності, що забезпечує належний розвиток суспільства, науки та техніки. Особливої уваги заслуговує питання правового забезпечення технічної творчості та службових творів. Правове забезпечення службового винахідництва сьогодні знаходиться на початковому етапі становлення, в результаті чого набувають все більшої значущості питання відповідного концептуального опрацювання наявного законодавства, теоретичних концепцій та судової практики до даній тематиці. І в цьому аспекті, одним з першочергових питань є з'ясування особливостей правової охорони прав на службові винаходи, аналіз стану правового забезпечення та перспектив розвитку законодавства в цій сфері.

Одним із найбільш складних і суперечливих у патентному праві є питання визначеності кола суб'єктів, яким повинні належати права на винаходи, створені особою, яка перебуває у трудових відносинах та використовує досвід, знання, обладнання, матеріальну допомогу роботодавця.

Існують багато точок зору з цього приводу, проте можна виділити дві основні. Прихильники першої наполягають на тому, що правом на одержання патенту завжди повинен володіти автор розробки, а підприємство, де він працює, може використовувати винахід лише на підставі

ліцензії. Протилежний підхід віддає перевагу у праві на отримання патенту на службовий винахід роботодавцю. Третій варіант є компромісним, згідно з яким патентом на службову розробку її автор і підприємство повинні володіти сукупно [1, с. 7].

В свою чергу, стаття 429 ЦК України проголошує, що особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт [2].

Проте, у випадках, передбачених ЦК, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або в якій працює працівник. Слід зазначити, що Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» таких випадків не передбачає, що свідчить про суперечність положень ЦК і Закону України, а тому існує потреба узгодження змісту правових норм цих двох нормативно-правових актів, адже цілком логічною має бути конструкція, за якою роботодавець буде мати окремі особисті немайнові права, наприклад, право на пріоритет, право на захист від посягань на авторство винаходу та ін. Що стосується, майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, то згідно зі ст. 429 ЦК вони належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або в якій він працює, якщо інше не встановлено договором, в тому числі і трудовим.

Згідно із ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» право на результат інтелектуальної, творчої діяльності винахідника належить не йому, як первинному суб'єкту права інтелектуальної власності на винахід, а роботодавцеві, де або у якого працює винахідник [3]. Як бачимо, і в даному випадку ці норми суперечать між собою, що свідчить про потребу їх узгодження.

Крім того, для вирішення питання належності прав, перш за все, у законодавстві необхідно встановити перелік об'єктів, що визнаються службовим винаходом.

Слід зауважити, що Цивільний кодекс України взагалі не використовує термін «службовий винахід». Так, стаття 429 говорить лише про «об'єкти, створені у зв'язку з виконанням трудового договору». Така конструкція є дуже невдалою, тому що може значно звужити коло винаходів, які у багатьох країнах світу визнаються службовими. І тому варто було б у Цивільному кодексі України дати визначення службового винаходу. Загалом, для вирішення цієї ситуації можна взяти за аналогією визначення, дане у статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», за яким службовий винахід – винахід, створений працівником:

– у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

– з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Тому необхідно внести зміни до ст. 429 ЦК України, замінивши поняття «об'єкти, створені у зв'язку з виконанням трудового договору» на «службовий винахід» та привести у відповідність Цивільний кодекс України та Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в питанні, що регулюють права на службовий винахід.

Суттєвим є й питання визначення кола суб'єктів правовідносин, які виникають при створенні службового винаходу. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» повинен давати чітку вказівку на те, хто саме може бути роботодавцем і винахідником. Загалом, загальновідомо, що одним із головних

суб'єктів службового винахідництва виступає працівник – автор винаходу.

У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» немає визначення суб'єкта «працівник». Відсутня диференціація різних типів працівників залежно від посад, кваліфікації, типу власності підприємства, на якому вони працюють. Не є дискусійними віднесення таких працівників-винахідників як інженери, наукові співробітники до числа потенційних творців службових винаходів, але стосовно військовослужбовців, викладачів вузів, студентів, аспірантів, учнів (на виробництві), практикантів, стажистів, тимчасових працівників потрібен додатковий коментар.

Світова практика пішла шляхом достатньо широкого тлумачення цих термінів. В Японії службовим є винахід, створений службовцем компанії. Але, за патентним правом Японії службовцем є не тільки безпосередньо службовець у звичайному розумінні цього слова, але й особа, що отримує платню від роботодавця, незважаючи на те, що є керівником, тимчасовим або погодинним працівником [4, с. 12]. Тому, даний досвід можна було б адаптувати до законодавства України.

Сьогодні, на думку Ганюшина В. М., в чинному законодавстві не знайшли вирішення питання визначення обсягу прав винахідників у випадку, коли в творчому колективі винахідників, які спільно створили винахід, є особа, яка не є членом трудового колективу, тобто вона не пов'язана з роботодавцем трудовим договором. Право на одержання патенту на винахід, створене працівником у зв'язку з виконанням їм своїх службових обов'язків або отриманого від роботодавця конкретного завдання, належить роботодавцеві, але й члени авторського колективу, які не пов'язані з роботодавцем трудовим договором, також мають право на одержання патенту (ч. 2 ст. 8 Закону). У випадку якщо роботодавець приймає рішення щодо збереження службового винаходу як конфіденційної інформації, а винахідники, які не пов'язані з роботодавцем трудовим договором, мають намір одержати патент, то стає неможливим реалізація прав, встановлених Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [5, с. 25].

Окремої уваги заслуговує питання відсутності в чинному законодавстві України відповіді на питання визначення роботодавця для військовослужбовців при створенні службових винаходів. У п. 2 ст. 429 ЦК України замість «виконання службових обов'язків» вжито «виконання трудового договору», який власне з військовослужбовцями не укладається. Таким чином, поза межами правового поля опинилися кілька тисяч працездатних громадян, що відбувають службу у військових формуваннях [6, с. 16].

Також, уявляється складним встановлення правосуб'єктності аспірантів, студентів, учнів (на виробництві) щодо службового винахідництва. З одного боку, відносини з особами, які навчаються, виникають на підставі договору про навчання, що укладається між цією особою і навчальним закладом. Але ж дані договори є засобом реалізації прав громадян на освіту, а не на працю. З іншого боку, їх можна розглядати як самостійний вид договорів, врегульованих трудовим правом, адже основу виробничого навчання складає праця осіб, які навчаються, під керівництвом тих, хто їх навчає, з дотриманням правил внутрішнього розпорядку. Час навчання, як правило, зараховується в трудовий стаж. Також можна припустити, що при створенні такого винаходу використовувався досвід і обладнання роботодавця. Отже, створені такими особами винаходи, слід розглядати як службові, що свідчить про потребу правового регулювання зазначених питань.

Паралельно, варто зазначити, що Ярошевська Т. пропонує таке визначення працівника-винахідника як, автора винаходу, з яким укладено трудовий договір (контракт), і діяльність якого відповідно до наказів і посадових інструкцій, безпосередньо пов'язана з основною науковою або виробничою діяльністю роботодавця, що дозволяє використовувати досвід, виробничі знання, секрети виробництва і обладнання роботодавця [7, с. 71].

Виходячи з того, що трудові відносини виникають між керівником юридичної особи та власником підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності, правовідносини щодо створення винаходу керівником юридичної особи, на мою думку,

можна визначити в статуті юридичної особи, в якому слід передбачити, що питання про укладання договору щодо розміру винагороди та умов оплати інтелектуальної праці вирішується спеціально обраною особою, яку власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності уповноважує на укладення з керівником юридичної особи договір про виплату винагороди. Такою особою для господарського товариства, в якому створено наглядову раду, може бути, наприклад, голова наглядової ради товариства.

Одним із найбільш складних і не визначених у правовому регулюванні службового винахідництва є питання про розмір та порядок виплати винагороди. Сьогодні законодавство України із цього питання обмежується вказівкою на договір, в якому має бути вказаний розмір та умови виплати працівникові винагороди, яка повинна відповідати економічній цінності винаходу або іншої вигоди, що може бути отримана роботодавцем.

При виплаті службової винагороди пропонується застосовувати практику законодавства багатьох країн СНД і світу. Сенс її полягає у поділі винагороди на два види – заохочувальна винагорода та винагорода за використання. Заохочувальну винагороду видається за факт створення винаходу до її використання, а винагорода за використання, яка може видаватись за використання роботодавцем винаходу у власному виробництві або продажу ліцензій на використання іншим підприємствам.

У ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлено, що право на одержання патенту на службовий винахід має роботодавець винахідника. Право на одержання патенту на службовий винахід переходить до винахідника лише тоді, коли роботодавець не виконає передбачені ч. 3 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» умови. Так, відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Державної служби інтелектуальної власності України заявку на одержання патенту чи пе-

редати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і/або іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.

Разом з цим законодавець не приділив належної уваги добровільним договірним відносинам відносно прав інтелектуальної власності на винаходи творця службового винаходу та роботодавця. В зв'язку з цим пропонується внести доповнення до ЦК України та Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», відповідно до яких роботодавець набуває право на одержання патенту за наявності зазначених у ч. 3 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» умов і лише після укладення письмового договору про його винагороду із винахідником [3]. При цьому слід мати на увазі, що право роботодавця на одержання патенту на винахід виникає на підставі письмового договору і хоча б однієї із встановлених Законом умов.

Варто зазначити, що на думку винахідників та науковців Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», в якому службовим винаходам присвячено лише одну норму, що є поверховим, не забезпечує повноти правового регулювання цих відносин.

Отже, можна зробити висновок, що в сучасних умовах основним нормативно-правовим актом, який регламентує правову охорону службових винаходів, є Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі». Проте, в частині службових винаходів Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» є досить недосконалим та суперечить ЦК України в питанні визначення основних понять щодо службових винаходів та їх регулювання. Так, відсутнє чітке регулювання змісту прав кожного із суб'єктів службового винахідництва, в чинному законодавстві відсутнє правове регулювання визначення обсягу прав винахідника у випадку, якщо він не перебуває уже у трудових правовідносинах з роботодавцем, або був

у складі творчого колективу, проте не перебував у трудових правовідносинах з роботодавцем. Чітке визначення правових понять у Законі України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» має важливе значення, оскільки від цього залежатиме: по-перше, ефективність вживання його на практиці; по-друге, можливість за допомогою його норм регулювати дану сферу правовідносин з максимальною ефективністю як для держави, так і для самих суб'єктів службового винахідництва.

#### *Література*

1. Прахов Б. Патентовласники / Б. Прахов // Інтелектуальна власність. – 2000. – № 1. – С. 7.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 7.
3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України № 3687-ХІІ від 15.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32.
4. Лебедева Н.Г. Служебное изобретение в патентном праве Японии / Н. Г. Лебедева. // Вопросы изобретательства. – 1999. – № 6. – С. 12.
5. Ганюшин В. М. Патентный закон и свобода изобретательского творчества / В. М. Ганюшин. // Проблемы интеллектуальной собственности: сб. трудов аспирантов РГИИС. – М.: РГИИС, 2000. – С. 25–26.
6. Комаров А. Службові винаходи і державна власність, або що робити Збройним Силам? / Комаров А., Задорожній О. // Інтелектуальний капітал. – 2003. – № 2. – С. 16-21.
7. Ярошевська Т. Суб'єкти права на службовий винахід / Т. Ярошевська. // Право України. – 2006. – № 3. – С. 71-74.
8. Яшарова М. М. Щодо питання розробки законопроекту із службового винахідництва / М. М. Яшарова. // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 4. – С. 262 – 265.
9. Бошицький Ю.Л. Історико-правові аспекти охорони службових винаходів / Ю.Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2010 р. – №4. – С. 215-219.
10. Яшарова М. М. Службові винаходи як різновид інтелектуальної власності. – 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com\\_content&view=article&id=82%3A2011-10-03-18-18-40&catid=15%3A2011-08-](http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=82%3A2011-10-03-18-18-40&catid=15%3A2011-08-)

07-12-11-02&Itemid=11&lang=ru.

11. Аврамова О.Є., Жидкова О.С. Патентне право: навч.-метод, пос. / О.Є. Аврамова, О.С.

Жидкова ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 160 с.

**Ю. Н. Белуга, А. В. Омельченко**

Правовая охрана прав на служебные изобретения: проблематика нормативно-правового регулирования

В статье авторы анализируют вопросы нормативного регулирования правовой охраны служебных изобретений и выделяют его основные проблемы.

**Y. M. Beluga, A. V. Omelchenko**

The legal protection of the rights to service inventions: issues of the legal regulation

In this article an authors analyze the issues of the regulation and legal protection of service inventions and produce its main issues.