

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

ДАНІЛОВСЬКА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА

Допускається до захисту:

в.о. завідувача кафедри  
цивільного права і процесу,  
к.ю.н.

\_\_\_\_\_ Ю.П. Уралова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 р.

**СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ОБ'ЄКТИ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

Спеціальність 081 Право

Магістерська робота

Керівник:

Коваль І.Ф., декан юридичного факультету,  
д.ю.н., доцент

Оцінка: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
(бали/за шкалою ЄКТС/за  
національною шкалою)

Голова ЕК: \_\_\_\_\_  
(підпис)

Вінниця – 2020

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Керівник: Коваль І.Ф.  
декан юридичного факультету,  
доктор юридичних наук, доцент

«1» лютого 2019 р.

**МАГІСТЕРСЬКЕ ЗАВДАННЯ**

студентки 2 курсу СО «Магістр»,  
заочного відділення спеціальності «Право»  
**Даніловської Анастасії Сергіївни**

- 1. Тема роботи:** Судовий захист прав на службові об'єкти інтелектуальної власності.
- 2. Строк надання студентом роботи керівнику:** «1» листопада 2020 р.
- 3. Вихідні дані до роботи:** наукова література, нормативно-правові акти України, практика застосування законодавства щодо судового захисту прав на службові об'єкти інтелектуальної власності.
- 4. Робота виконується на базі:** кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса.
- 5. Результати дослідження:** обґрунтовано науково-теоретичні та практичні положення щодо удосконалення судового захисту прав на службові об'єкти прав інтелектуальної власності.
- 6. Область застосування результатів роботи:** наукова діяльність.

Тема магістерської роботи зареєстрована № 400/08 «15» вересня 2020 р.

Ст. лаборант кафедри \_\_\_\_\_ (підпис)

**УЗГОДЖЕНО:**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 р.

В.о. зав. кафедри  
цивільного права і процесу,  
к.ю.н.

Ю. П. Уралова

## АНОТАЦІЯ

**Даніловська А.С.** Судовий захист прав на службові об'єкти інтелектуальної власності. Магістерська робота. Кафедра цивільного права і процесу юридичного факультету, Донецький національний університет імені Василя Стуса Міністерства освіти і науки України, Вінниця, 2020. – 84 с.

Роботу присвячено аналізу чинного законодавства, судової практики, наукових праць, зарубіжного досвіду стосовно захисту прав на службові об'єкти інтелектуальної власності.

На підставі проведеного дослідження обґрунтовано науково-теоретичні та практичні положення щодо удосконалення захисту прав на службові об'єкти інтелектуальної власності. Уточнено поняття службового об'єкта інтелектуальної власності. Допрацьовано порядок взаємодії автора і роботодавця у разі створення службового об'єкта інтелектуальної власності. Розроблено пропозиції щодо захисту прав інтелектуальної власності працівника у разі створення службового твору.

Ключові слова: судовий захист, об'єкти прав інтелектуальної власності, правопорушення, способи захисту прав.

Бібліограф: 109 найм.

## SUMMARY

**Danilovsky A.S.** Judicial protection of service objects of intellectual property. The Master's Thesis. Department of Civil Law and Procedure Law of Law Faculty, Vasyl' Stus Donetsk National University Ministry of Education and Science of Ukraine, Vinnytsya, 2020. 84 p.

The work is devoted to the analysis of the current legislation, judicial practice, scientific works, foreign experience in protection of the rights to official objects of intellectual property.

On the basis of the conducted research the scientific-theoretical and practical provisions on perfection of protection of the rights to official objects of intellectual property are proved. The concept of an intellectual property service object has been clarified. The order of interaction between the author and the employer in case of creation of an official object of intellectual property is improved. Proposals have been developed to protect the intellectual property rights of the employee in the event of the creation of an official work.

Keywords: judicial protection, objects of intellectual property rights, offenses, methods of protection of rights.

Bibliographer: 109 items.

## ЗМІСТ

<b>ВСТУП.....</b>	<b>5</b>
<b>1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖБОВИХ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....</b>	<b>8</b>
1.1. Поняття, особливості та види службових об’єктів інтелектуальної власності.....	8
1.2. Правовий режим службових об’єктів інтелектуальної власності.....	19
1.3. Становлення та розвиток законодавчої основи щодо захисту прав на службові об’єкти інтелектуальної власності.....	23
<b>2. СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....</b>	<b>31</b>
2.1. Суб’єкти у сфері створення і використання службових об’єктів інтелектуальної власності.....	31
2.2. Суб’єктивні права на службові об’єкти прав інтелектуальної власності.....	38
2.3. Договори у сфері створення і використання службових об’єктів інтелектуальної власності.....	51
2.4. Авторська винагорода за створення і використання службових об’єктів інтелектуальної власності.....	59
<b>3. РЕАЛІЗАЦІЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....</b>	<b>69</b>
3.1. Види порушень прав на службові об’єкти інтелектуальної власності....	69
3.2. Способи судового захисту прав на службові об’єкти інтелектуальної власності та відповідальність у цій сфері.....	74
<b>ВИСНОВКИ.....</b>	<b>82</b>
<b>СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ПОСИЛАНЬ.....</b>	<b>85</b>
ДОДАТОК 1. Тези доповіді “Окремі питання охорони і захисту прав на службові об’єкти прав інтелектуальної власності”.....	95



## ВСТУП

В умовах сучасного рівня розвитку економічних відносин, під впливом глобалізації, монополізація ринків, наукоємкість виробництва залежить від високого ступеня впровадження об'єктів інтелектуальної власності. Необхідність коштовного устаткування, сучасного обладнання, яке не можуть собі дозволити поодинокі творці, призводить до того, що значна кількість об'єктів інтелектуальної власності створюється при виконанні трудової функції і має режим службових.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і перехід на інноваційний шлях розвитку зумовлюють необхідність оновлення підходів до правового регулювання відносин у сфері права інтелектуальної власності. Регулюючи відносини щодо створення і використання службових об'єктів інтелектуальної власності, законодавство України має забезпечувати оптимальний баланс інтересів як роботодавця, так і працівника, не обмежуючи при цьому свободу творчої діяльності працівника й запобігаючи зловживанням як зі сторони творця, так і зі сторони роботодавця.

Дослідження законодавства, наукової літератури, правозастосовчої практики щодо охорони і захисту прав на службові об'єкти прав інтелектуальної власності свідчить про доцільність удосконалення законодавчого регулювання зазначених питань.

Законодавча основа правового режиму службових об'єктів інтелектуальної власності представлена положеннями Цивільного кодексу України, низки спеціальних законів (Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки» та ін.), а також окремими положеннями трудового законодавства. Зазначені нормативно-правові акти в цілому закладають вихідні положення щодо здійснення і захисту прав на всі об'єкти інтелектуальної власності. Проте, дискусійними залишаються такі важливі питання, як розподіл майнових прав на службові об'єкти інтелектуальної власності, порядок набуття та здійснення прав на такі об'єкти, потребує удосконалення понятійний апарат у цій

сфері правового регулювання. Невирішеність цих питань на законодавчому рівні часто призводить до неоднозначності у діях учасників цих відносин, порушення прав творців службових об'єктів інтелектуальної власності.

Теоретичні положення щодо захисту прав інтелектуальної власності, особливостей правового режиму службових об'єктів інтелектуальної власності досліджувались багатьма вченими, серед яких Ю. Л. Бошицький, Г. О. Андрощук, Т. В. Ярошевська, Є. Ш. Гареев, Я. Г. Воронін, Н. І. Рязанова, О. В. Сорвачов, М. М. Яшарова, М. О. Удовиченко, Ю. Осипова, О. О. Штефан та інші. Проте, відсутність уніфікованої термінології і суперечливість деяких загальних та спеціальних правових норм щодо зазначеної сфери правовідносин потребує подальших досліджень.

Отже, враховуючи вище викладене, дослідження питань судового захисту прав на службові об'єкти прав інтелектуальної власності є актуальним для розвитку юридичної науки взагалі і цивільного права зокрема.

*Метою даної роботи є розробка положень щодо удосконалення судового захисту прав на службові об'єкти інтелектуальної власності.*

Для досягнення даної мети поставлені наступні завдання: 1) визначити поняття, особливості та види службових об'єктів інтелектуальної власності; 2) розкрити зміст правового режиму службових об'єктів інтелектуальної власності; 3) дослідити законодавчу базу правового режиму службових об'єктів інтелектуальної власності; 4) визначити учасників правовідносин, пов'язаних із створенням і використанням службових об'єктів інтелектуальної власності; 5) визначити зміст суб'єктивних прав на службові об'єкти інтелектуальної власності та їх розподіл між працівником та роботодавцем; 6) проаналізувати договірні відносини в сфері створення і використання службових об'єктів інтелектуальної власності та їх виконання; 7) визначити види порушень прав інтелектуальної власності на службові об'єкти інтелектуальної власності; 8) дослідити систему захисту прав інтелектуальної власності на службові об'єкти інтелектуальної власності та відповідальність за їх порушення; 9) запропонувати конкретні шляхи вирішення

проблемних питань шляхом внесення змін до законодавства, що регулює питання правового режиму службових об'єктів інтелектуальної власності.

Об'єктом даного дослідження виступають суспільні відносини, що виникають у сфері створення й використання службових об'єктів інтелектуальної власності. Предметом даного дослідження є судовий захист прав на службові об'єкти інтелектуальної власності.

Дослідження теоретичних та практичних питань щодо судового захисту прав на службові об'єкти інтелектуальної власності відбувалось на основі таких методів: формально-догматичного (при з'ясуванні соціально-правової природи окремих термінів, що застосовуються на законодавчому та доктринальному рівні); системно-структурного (під час аналізу ознак та особливостей правового режиму службових об'єктів інтелектуальної власності); аналізу та синтезу (при формулюванні дефініцій основних понять, що пов'язані з правовим режимом службових об'єктів інтелектуальної власності); порівняльно-правового (під час порівняльного аналізу окремих питань щодо правового режиму службових об'єктів інтелектуальної власності із регулюванням даних питань у інших країнах); моделювання (під час запропонування шляхів вирішення окремих проблемних питань); статистичного (під час вивчення та опрацювання статистики та судової практики).

#### **Тези доповіді опубліковано:**

Даніловська А.С. Окремі питання охорони і захисту прав на службові об'єкти інтелектуальної власності / Осінні юридичні читання – 2020. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXVIII: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2020». 26 листопада 2020 р., Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. С. 209-211.



# **1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖБОВИХ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

## **1.1. Поняття, особливості та види службових об'єктів інтелектуальної власності**

В сучасних умовах значна кількість об'єктів інтелектуальної власності створюється при виконанні трудової функції і має режим службових. У законодавстві немає чіткого і узгодженого підходу до визначення поняття «службовий об'єкт інтелектуальної власності». У науковій літературі продовжуються дискусії, розглядаються питання визначення цього поняття і його співвідношення з поняттям «об'єкт інтелектуальної власності, створений у зв'язку з виконанням трудового договору».

Ю. Осипова, аналізуючи коло об'єктів інтелектуальної власності, щодо яких є можливим та доцільним застосування режиму службових об'єктів інтелектуальної власності, та визначаючи умови такого застосування, цілком обґрунтовано пропонує визнавати службовими не всі об'єкти інтелектуальної власності, визначені у ст. 420 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [1], а лише такі, як: твір, виконання, винахід, корисна модель, промисловий зразок, сорт рослин, порода тварин та топографії інтегральних мікросхем. Вірність вказаного твердження автор аргументує тим, що до кола об'єктів інтелектуальної власності, щодо яких може бути застосовано режим ст. 429 ЦК України, входять: 1) об'єкти інтелектуальної власності, по відношенню до яких законодавець визнає особу творця, тобто наявність особи «працівника, який створив цей об'єкт»; 2) об'єкти інтелектуальної власності, зміст права інтелектуальної власності на які одночасно складають як особисті немайнові, так і майнові права інтелектуальної власності [2, с. 16]. Окрім цього, автор вважає, що у тих випадках, де законодавець передбачає можливість набуття юридичною чи фізичною (не творцем) особою права



інтелектуальної власності на такий об'єкт у якості первинного суб'єкта права інтелектуальної власності, використання режиму ст. 429 ЦК України по суті є зайвим і недоцільним [3, с. 14-16].

Згідно із ст. 21 Кодексу законів про працю України [4], працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору з підприємством, установою, організацією чи фізичною особою. Однак у зв'язку зі створенням службового об'єкту між працівником і роботодавцем виникають відносини інтелектуальної власності, які мають цивільно-правову природу і вважаються деякими науковцями похідними від первинних трудових відносин, які виникли між ними раніше.

ЦК України не містить поняття «службовий об'єкт інтелектуальної власності», натомість у статті 429 визначає принцип розподілу майнових прав інтелектуальної власності на “об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, між роботодавцем і працівником”.

Стаття 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [5] використовує поняття “службовий винахід (корисна модель)” – винахід (корисна модель), створений працівником: а) у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше; б) з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця. У цій же статті службові обов'язки визначаються як зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі), а доручення роботодавця - як видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі).

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [6] не містить поняття «службовий промисловий зразок», а в ст. 8 визначає, що якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи

доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше, то право на одержання патенту має роботодавець.

Стаття 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [7] визначає “службовий твір” як твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

Згідно з п. 35 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» [8], за службовим завданням роботодавця та за його рахунок або в порядку виконання службових обов'язків, передбачених трудовим договором (контрактом), може бути створено не лише твір, але й об'єкт суміжного права. Твори та/або об'єкти суміжних прав, створені поза межами трудового договору чи службового завдання, замовлення не можуть вважатися службовими творами.

Стаття 17 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» [9] оперує поняттям “сорт, створений автором (селекціонером) у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту)”.

У статті 7 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» [10] йдеться про топографію інтегральних мікросхем, створену у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця.

Отже, для визначення службових об'єктів інтелектуальної власності в законодавстві України використовуються не завжди однакові за своїм змістом та обсягом поняття.

Загальними ознаками для всіх об'єктів інтелектуальної власності є творчий характер, відповідність вимогам закону та об'єктивований вираз [11, с. 334; 12, с. 473]. При цьому, узагальнюючи норми вищевказаних законодавчих актів, підставами визнання об'єктів інтелектуальної власності службовими можна вважати наступні: 1) створюються спеціальним суб'єктом – працівником, який працює на підприємстві, установі, організації чи у фізичної особи; 2) створюються

протягом певного періоду часу – в межах терміну дії належним чином оформленого трудового договору (контракту); 3) створення об'єкту пов'язано із виконанням трудових обов'язків працівника або об'єкт створюється за окремим дорученням чи службовим завданням роботодавця; 4) за загальним правилом створюються у робочий час, на робочому місці [13, с. 59-60]; 5) об'єкт створюється з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання (притаманно тільки для винаходів і корисних моделей).

Аналіз висловлених в науковій літературі позицій науковців, міжнародного досвіду та вітчизняної судової практики стосовно підстав визнання об'єктів інтелектуальної власності службовими свідчить про наступне.

Зазвичай «службовими» називають результати творчої діяльності, які створюються працівниками в межах терміну дії належним чином оформленого трудового договору (контракту). М. О. Удовиченко пропонує розглядати об'єкт як службовий також, якщо він створений працівником протягом року після припинення трудового договору, але із здобуттям автором-працівником знань і досвіду за час роботи у попереднього працедавця, в разі безперечного доказу в суді факту того, що працівник після звільнення використовував які-небудь засоби працедавця (грошові, технічні та інші), а також в разі підтвердження факту того, що створений об'єкт відноситься до попередньої сфери діяльності працівника [14]. Аналогічні норми існують у патентному законодавстві Італії та Іспанії, згідно з яким винаходи вважаються службовими, якщо заявки на них були подані протягом одного року після закінчення строку трудової угоди [15, с. 47].

До того ж, конструкція словосполучення «у зв'язку з виконанням» дозволяє зробити висновок не тільки про часове обмеження терміном дії договору, але і про так званий причинно-наслідковий зв'язок між створеним об'єктом і виконанням трудового договору, обов'язок доказу якого зі сторони роботодавця передбачений, наприклад, патентним законодавством Німеччини [15, с. 47].

Однак трудовий договір може бути не єдиною підставою виникнення трудових відносин, тому така конструкція значно звужує коло об'єктів інтелектуальної власності, які у багатьох країнах світу визнаються службовими.



Згідно із ст. 429 ЦКУ, службовий об'єкт інтелектуальної власності має бути створений «у зв'язку з виконанням трудового договору», при цьому виникають питання, що маєтись на увазі під виконанням трудового договору і чому законодавець використовує словосполучення «у зв'язку з виконанням», а не, наприклад, «в рамках виконання» трудового договору.

Науковці, аналізуючи поняття трудового договору, вважають, що виконання трудового договору – це здійснення працівником роботи, що є його трудовою функцією, що може бути визначено як в самому трудовому договорі, так і в локально-нормативних документах роботодавця (зокрема, у посадовій інструкції чи положенні), з додержанням внутрішнього трудового розпорядку [4; 16, с. 10-11]. При цьому фахівці використовують термін «трудова функція» як синонім термінів «трудовий обов'язок» та «службовий обов'язок» [16, с.11; 17, с. 54-55; 18, с. 109]. Предметом трудової функції може бути як діяльність по створенню конкретного об'єкта інтелектуальної власності, так і інша творча, інтелектуальна діяльність, яка, хоча й не націлена, але може призвести до створення такого об'єкту. При цьому для того, щоб створений об'єкт інтелектуальної власності міг отримати режим створеного при виконанні трудового договору, зазначені види діяльності мають бути визначені у якості трудової функції (обов'язку) працівника в наведених вище документах.

Відповідно до статей 21, 32, 85 КЗпП України предмет трудового договору може конкретизуватись у відповідному завданні (індивідуальному плані), яке отримує працівник від роботодавця. Предметом такого завдання може бути і створення конкретного об'єкту права інтелектуальної власності, що буде кваліфікуючою ознакою для визначення зазначеного об'єкту, який створено при виконанні трудового договору. Це дозволяє обмежити розширювальне тлумачення ст.429 ЦК України, визнаючи не всі підряд об'єкти службовими, які працівник-винахідник створив, знаходячись у трудових відносинах з роботодавцем, а тільки ті, які були створені за трудовим завданням роботодавця [19, с. 58-59].

Щодо словосполучення «у зв'язку з виконанням трудового договору», наукові думки [20, с. 298-300; 21, с. 149] сходяться до того, що в даному випадку



законодавець вважає предметом трудової функції не безпосередню діяльність по створенню наперед визначеного роботодавцем об'єкту інтелектуальної власності, а творчу чи іншу інтелектуальну діяльність, в результаті якої може бути створений такий об'єкт. Деякі науковці вважають, що використання цього словосполучення є найбільш коректним для винаходів, створення яких можливе лише супутньо при виконанні трудових обов'язків (трудої функції) працівника [20, с. 298, 299].]

Професор М. В. Лушникова, аналізуючи правове регулювання службових винаходів в російському законодавстві, вважає за потребу подальше його вдосконалення в аспекті оптимізації міжгалузевих зв'язків трудового і цивільного законодавства. Автор пропонує в численні визначення службових результатів інтелектуальної діяльності із посиланням на трудові обов'язки працівника, які існують в російському законодавстві, включити термін «трудова функція». У трудову функцію працівника можуть входити творчі роботи, що завершуються створенням (виконанням) творів науки, літератури і мистецтва. Трудова функція (робота за посадою відповідно до штатного розкладу, професія, спеціальність з вказівкою кваліфікації, конкретний вигляд роботи, що доручається) є обов'язковою умовою трудового договору (ст. 57 ТК РФ). Так, створення окремих результатів інтелектуальної діяльності (твір, виконання, селекційне досягнення) «в межах встановлених працівникові трудових обов'язків або в порядку виконання трудових обов'язків», «в порядку виконання службового завдання» охоплюється поняттям трудової функції працівника, передбаченої трудовим договором.

При цьому інша ситуація має місце відносно службових винаходів, службової топології, які не створюються в рамках (межах) трудової функції працівника. Саме тому законодавець і застосував термін «у зв'язку з виконанням трудових обов'язків». Автор вважає, що охороноздатний результат інтелектуальної діяльності створюється за рамками трудової функції працівника, передбаченої трудовим договором. Це прояв творчої ініціативи працівника, реалізація його трудових прав, а не виконання обов'язків [22, с. 125].

Створення службового об'єкту має здійснюватися саме в рамках виконання службових обов'язків працівника, визначених письмовим трудовим договором

(контрактом) та/або посадовою інструкцією, або за окремим дорученням чи письмовим службовим завданням роботодавця. При цьому, розглядаючи службовий твір, змістом вказаних службових обов'язків одні вчені вважають лише діяльність по створенню конкретного об'єкта авторського права [23, с. 55-56; 24, с. 202; 20, с. 298], а інші – ще й виконання певної творчої діяльності, яка може привести до його створення [25, с. 86-87].

В. Березанська зазначає, що власне факт прийняття на роботу працівника й укладення з ним типового трудового договору не є достатнім для отримання роботодавцем майнових прав інтелектуальної власності на твори, які будуть створені працівником під час виконання службових обов'язків. Вказані права роботодавець може набути лише на ті службові твори, на виконання яких працівником було отримано службове завдання в письмовій формі чи які були чітко зазначені в укладеному трудовому договорі [13, с. 59]. Тобто, поставлені працівникові роботодавцем завдання мають бути документально оформлені, для підтвердження факту виконання саме службового завдання в разі виникнення спору між працівником і роботодавцем стосовно службового статусу створеного об'єкта інтелектуальної власності.

За загальним правилом, службові об'єкти інтелектуальної власності створюються у робочий час, на робочому місці. Тобто, об'єкти інтелектуальної власності, створені працівником у вихідні, святкові та неробочі дні, після закінчення робочого часу, у відпустці, тощо, не можуть вважатися службовими, за винятком, коли роботодавець прямо погодив такі дії.

Аналізуючи норму закону стосовно створення службового винаходу (корисної моделі) з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця, не є зрозумілим, наявність скількох елементів із зазначених потрібно встановити для визнання винаходу (корисної моделі) службовим – будь-якого з переліку чи всіх перерахованих. Окрім цього, на практиці факт використання саме зазначених засобів при створенні об'єктів інтелектуальної власності важко довести, особливо, коли працівник має досвід і виробничі знання, отримані на попередніх місцях праці. Більш того, сучасний

рівень доступності інформації будь-якого характеру, в тому числі й технічної, тільки ускладнює доведення цього факту. Судова практика свідчить, що роботодавець зазнає певних складнощів при визначенні й доведенні того, який саме досвід, знання, секрети виробництва використав працівник при створенні об'єктів інтелектуальної власності [26].

Аналізуючи право на службовий винахід, Т. В. Ярошевська, для чіткого визначення майнових прав на службовий винахід між сторонами, а також у зв'язку з узгодженням зі ст. 429 ЦК України, пропонує розподілити службові винаходи на дві категорії і визначити службовий винахід як винахід, створений працівником-винахідником: у зв'язку з виконанням трудового завдання (перша категорія); за власною ініціативою з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва та обладнання роботодавця (друга категорія). Автор виділяє такі загальні ознаки службового винаходу для обох категорій: 1) факт наявності трудових відносин між роботодавцем і працівником-винахідником; 2) створення даного винаходу протягом певного періоду (протягом терміну дії належним чином оформленого трудового договору (контракту)); 3) предмет даного винаходу відноситься до сфери діяльності роботодавця. При цьому відмінною ознакою службового винаходу першої категорії є створення даного винаходу при чітко встановлених обставинах (виконанні трудового завдання), а службового винаходу другої категорії - створення даного винаходу за допомогою технічних засобів роботодавця (з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця) [27, с. 169].

Є. Ш. Гарєєв доводить необхідність виключення з обов'язкових умов визнання винаходу службовим його створення з використанням секретів виробництва роботодавця і пропонує визнавати службовим винахід, який був створений «з використанням досвіду, виробничих знань, обладнання або секретів виробництва роботодавця і стосується його діяльності», оскільки винахід може бути створений без використання комерційної таємниці, але з використанням матеріальних та фінансових коштовностей роботодавця [28, с. 182]. Окрім цього, вчений вважає дуже важливим питанням у визнанні винаходів службовими момент



їхнього створення, у зв'язку з тим, що на практиці винахід може бути створений робітником з використанням знань та досвіду, отриманих на колишньому місці працевлаштування.

На практиці працівник може використовувати й інші матеріальні і фінансові засоби роботодавця, при цьому не тільки для створення винаходів, корисних моделей, але й для створення творів, промислових зразків, тощо.

У законодавствах деяких країн подібні винаходи виділяються в окрему категорію. Так, у Франції створені з використанням досвіду або інших засобів роботодавця винаходи називаються залежними; у Бразилії та Греції перехідними є винаходи, створені службовцем за власною ініціативою, але з використанням матеріалів, різноманітних засобів та відомостей, отриманих від наймача [29, с. 95].

Стосовно службового твору, законодавець безпосередньо пов'язує його створення (виникнення) із двома фактами: 1) службовий твір повинен бути створеним протягом певного періоду часу, тобто в межах строку дії належним чином оформленого трудового договору; 2) результат інтелектуальної, творчої діяльності безпосередньо має бути пов'язаним із виконанням трудових функцій (трудових обов'язків) працівника. Інші факти, з якими законодавець пов'язує створення службового твору, у ЦК України відсутні. Натомість ч. 2 ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» створення службового твору пов'язує не лише із строком дії трудового договору (контракту) та закріплених у ньому трудових обов'язків творчого працівника, а й із укладенням і виконанням цивільно-правових договорів. Підхід спеціального законодавства у врегулюванні правовідносин щодо створення та використання службових творів більшою мірою відповідає існуючій сьогодні правозастосовній практиці. Це пояснюється тим, що всі особливості створення та використання об'єкта авторського права як службового твору не завжди можна врегулювати трудовим договором (контрактом). До того ж, ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» «службові обов'язки» творчого працівника пов'язує із виконанням «службового завдання» або «трудоного договору (контракту)». Тобто законодавець передбачає, що службове творче завдання може отримати й працівник, який не



працює за трудовим договором (контрактом), а працює на підставі цивільно-правового договору, наприклад підряду (на виконання роботи) [30, с. 106].

Дещо по-іншому вирішуються питання правового статусу авторів «службових» творів та їх роботодавців у законодавстві інших країн, зокрема країн СНД та країн Балтики.

Так, підставою створення службового твору визнається виконання службових обов'язків або службового завдання (ст. 9 Закону Литовської Республіки «Про авторське право і суміжні права» від 18.05.1999 р.; ст. 12 Закону Латвії «Про авторське право» від 27.04.2000 р.; ст. 18 Закону Республіки Молдова «Про авторське право і суміжні права» від 23.11.1994 р.; ст. 14 Закону Республіки Білорусь «Про авторське право і суміжні права» від 15.05.1996 р.; ст. 14 Закону Республіки Казахстан «Про авторське право і суміжні права» від 10.06.1996 р.; ст. 34 Закону Республіки Узбекистан «Про авторське право і суміжні права»; ст. 13 Закону Азербайджанської Республіки «Про авторське право і суміжні права» від 05.06.1996 р.; ст. 14 Закону Республіки Таджикистан «Про авторське право і суміжні права» від 13.11.1998 р.). Деякі країни називають лише одну підставу для створення службового твору – службове завдання (ст. 16 Закону Грузії «Про авторське право і суміжні права» від 09.09.1999 р.; ст. 19 Закону Республіки Вірменії «Про авторське право і суміжні права» від 15.12.1999 р.). Проте, головною, об'єднуючою ознакою поширення спеціального режиму на об'єкти авторського права можна назвати наявність трудових відносин між автором службового твору та роботодавцем [30, с. 107].

Н. Рязанова при визначенні службового об'єкту інтелектуальної власності вказує на те, що такий об'єкт має бути результатом інтелектуальної, творчої роботи працівника і створюватися в порядку виконання службового завдання, даного працівникові в межах встановленої для нього трудової функції, визначеної трудовим договором [31, с. 188] Проте, така точка зору не враховує наведені вище наукові погляди, згідно з якими службові об'єкти інтелектуальної власності можуть створюватися також і з власної ініціативи, з використанням засобів роботодавця і поза межами трудової функції (наприклад, службові винаходи).

При цьому автор пропонує класифікацію службових об'єктів права інтелектуальної власності, які відрізняються за правовими підставами отримання такого режиму і за змістом правового режиму (на основі критерію належності майнових прав інтелектуальної власності на них): 1) «власне службові» – створені працівником в порядку виконання службового завдання роботодавця; майнові права закріплюються за роботодавцем; працівник має право на справедливу винагороду; 2) «незатребувані» – створені працівником в порядку виконання службового завдання роботодавця; майнові права отримує працівник у зв'язку з відмовою роботодавця вчиняти передбачені законом дії, які свідчать про його зацікавленість в закріпленні за собою прав на створену працівником новачію; роботодавець має право використовувати їх у власному виробництві протягом усього строку дії виключного права на умовах простої (невиключної) ліцензії з виплатою правоволодільцю (працівнику) компенсації; 3) «вільно-службові» – створені працівником з використанням досвіду, виробничих знань, обладнання та інших матеріальних засобів роботодавця, але не в порядку виконання службового завдання роботодавця (тобто з власної ініціативи); майнові права належать працівникові; роботодавець на свій вибір має право вимагати надання йому безоплатної простої (невиключної) ліцензії на використання створеного працівником результату інтелектуальної діяльності для власних потреб на весь строк дії виключного права або відшкодування витрат, понесених ним у зв'язку із створенням такого результату. Усі інші результати інтелектуальної, творчої діяльності працівника, які не відповідають зазначеним критеріям, не є службовими, їх автор відносить до категорії так званих «абсолютно вільних» [31, с. 188-189].

При цьому необхідно зазначити, що наведеній класифікації підлягають не тільки винаходи, але й всі інші службові об'єкти інтелектуальної власності. З цим доречно погодитись, оскільки, наприклад, службові твори також можуть створюватися з власної ініціативи, але з використанням матеріальної і моральної підтримки роботодавця (комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, автентичної творчої атмосфери тощо).

Отже, враховуючи зарубіжний досвід і наукові підходи щодо часу (періоду), впродовж якого створений об'єкт інтелектуальної власності вважається службовим, пропонується розглядати як службовий об'єкт, створений працівником протягом року після припинення трудового договору.

Для визначення поняття «службовий об'єкт інтелектуальної власності» необхідно уніфікувати відповідну термінологію у ЦК України та у спеціальних законах, а також уточнити визначення службових об'єктів інтелектуальної власності через їх ознаки.

## **1.2. Правовий режим службових об'єктів інтелектуальної власності**

Поняття «правовий режим» є загальнотеоретичним поняттям і ґрунтовано досліджується на науковому рівні.

В теоретичній літературі, як вказує В. І. Сенчищев, поняття “правового режиму” не має чітко встановленої дефініції. Правовий режим розкривається в спеціальних правилах, яким підпорядковується той або інший цивільно-правовий інститут. Дати опис правового режиму того чи іншого явища об'єктивної дійсності значить в усіх подробицях розкрити особливості виникнення, здійснення та припинення цивільних прав стосовно досліджуваного явища. Правовий режим - це правова характеристика явищ об'єктивної дійсності. Правовий режим об'єднує всю сукупність прав, обов'язків, дозволів та заборон безвідносно до особистості суб'єктів, яким вони належать або адресовані [32, с.109-110].

Конкретне визначення правового режиму відсутнє і в цивільному праві. Ще О.А. Красавчиков, ставив в 1983 р. питання про теоретичний рівень розробки категорії правового режиму в радянській науці цивільного права. Він вказував на те, що “загального поняття правового режиму об'єктів цивільно-правових зв'язків не сформульовано, а практично і більш точно - його немає” [33, с. 14-41].

Поняття «правовий режим» вживається в загальній теорії права та галузевих науках у різних смислових контекстах, зокрема, «правовий режим регулювання», «правовий режим порядку використання об'єкта» «правовий режим майна» тощо.



Вказане розмаїття видів правового режиму відбивається у численній кількості наукових спроб з'ясувати зміст даного поняття. У наявних дослідженнях виявляються здебільшого особливості правового режиму окремих об'єктів прав інтелектуальної власності [34], [35]). Проблема ускладнюється й дискусійністю галузевої приналежності права інтелектуальної власності, яка має місце у цивілістиці та господарсько-правовій науці, а отже, і невизначеністю методів правового регулювання відносин, що складаються у цій сфері.

У Великому юридичному словарі правовий режим визначається як особливий порядок правового регулювання, що має вираз у вигляді певного поєднання юридичних засобів, створює бажаний соціальний стан і конкретний ступінь сприятливості або несприятливості для задоволення інтересів суб'єктів права [36]. Із цього визначення випливає, що: а) зміст правового режиму становлять юридичні засоби (правові норми, договори, суб'єктивні права, юридична відповідальність тощо); б) мета встановлення правового режиму – забезпечення інтересів суб'єктів права шляхом створення сприятливого або несприятливого стану розвитку відповідних відносин.

С. С. Алексєєв, досліджуючи сутність правового режиму, визначає правовий режим як порядок регулювання, який втілений у комплексі правових засобів, що характеризуються особливим сполученням взаємодіючих між собою дозволів, заборон, позитивних зобов'язувань, і створюють особливу спрямованість регулювання. Вчений підкреслює, що ефективне використання правових засобів значною мірою полягає в тому, щоб вибрати оптимальний для вирішення певного завдання правовий режим, відповідно до специфіки цього завдання і змісту відносин, що регулюються [37, с. 243].

Важливо розмежовувати поняття правового режиму із тісно пов'язаною, але самостійною юридичною категорією – «механізм правового регулювання», яка разом із правовим режимом забезпечує процес правового регулювання. Як зазначають Н. І. Матузова і О. В. Малько, поняття правового режиму не можна у повному обсязі ототожнювати із механізмом правового регулювання, але разом з тим їх неможливо відділяти одне від одного, оскільки правовий режим реалізується



через механізм правового регулювання, який становить загальний порядок, процес дії права. Механізм правового регулювання означає «як» здійснюється регулювання, а правовий режим є змістовною характеристикою конкретних правових засобів, які мають організувати певну ділянку життєдіяльності людей [38, с. 20]. В механізмі правового регулювання акцент здійснюється на динаміці впливу нормативно-правових приписів на суспільні відносини, їх послідовне переведення від абстрактної норми права до реалізації права конкретним суб'єктом у певних діях. Правовий режим, формуючись у межах стадій механізму правового регулювання певних відносин, визначає зміст правових засобів і стосується конкретної частини предмета регулювання (об'єкта, виду діяльності), який через свою специфіку вимагає особливої побудови правових засобів, що мають стимулювати або обмежувати дії з реалізації правових норм щодо цього предмета. Тобто у межах механізму правового регулювання відносин інтелектуальної власності існують: 1) правовий режим об'єктів інтелектуальної власності, 2) правовий режим майнових прав інтелектуальної власності, 3) правовий режим використання об'єктів інтелектуальної власності тощо.

Таким чином, правовий режим відображає спосіб упорядкування відповідних суспільних відносин шляхом застосування певного набору правових засобів, обумовленого способами правового регулювання, які є адекватними природі цих відносин, і мають на меті забезпечити їхню певну спрямованість на даному етапі суспільного розвитку.

Отже, можна зробити висновок, що зміст правового режиму службових об'єктів інтелектуальної власності обумовлюється двома чинниками: 1) природою (властивостями) службових об'єктів інтелектуальної власності; 2) галузевим режимом регулювання.

Нематеріальні властивості об'єкта інтелектуальної власності взагалі і службового зокрема, вимагають спеціального набору засобів регулювання відносин у сфері його створення й використання, зокрема, патент, виключне право, дії з використання об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійний договір тощо. Кожен із цих правових засобів відображає певний спосіб правового регулювання,

їх сполучення, які встановлюються законодавцем для ефективного розвитку відносин у цій сфері.

Значне коло інтересів у цій сфері представлено економічними інтересами роботодавців - суб'єктів господарювання, які мотивуються ринковим середовищем до активного впровадження у своє виробництво інтелектуальних нововведень.

Виходячи з того, що у юридичній науці виокремлюються різні види правових режимів (майна, видів діяльності, господарювання тощо), а також предмета дослідження, найбільш влучним є визначення правового режиму об'єкта, сформульоване В. І. Сенищевим. За словами науковця, правовий режим як система юридичних правил, що визначають положення явища об'єктивної дійсності як об'єкта прав, розкривається через усю сукупність правил і норм, що визначають як статику, так і динаміку правового існування об'єкта [39, с. 109]. Центральним елементом змісту правового режиму є поняття «правові засоби». Це поняття охоплює як субстанціональні, так і діяльнісні правові явища, за допомогою яких конкретні суб'єкти правовідносин досягають приватних і публічних цілей [40, с. 96].

Сорвачов О. В., аналізуючи охорону промислових зразків в Україні, визначив, що правовий режим охорони промислових зразків як об'єктів прав: 1) характеризується наявністю єдиного правового стрижня, який притаманний об'єктам права інтелектуальної власності взагалі та права промислової власності зокрема; 2) забезпечує мету правового регулювання – з одного боку, гарантувати абсолютні права творця та інших володільців прав, а з іншого – забезпечити правову основу їх впровадження в практику комерційного використання; 3) охоплює способи і засоби правового регулювання (у різному сполученні) при збереженні єдиної правової засади; 4) є стабільним на широкому геополітичному просторі на основі положень міжнародних актів і передбачає динаміку на основі домовленості (договору) між володільцем виключних прав та суб'єктом господарювання [41, с. 4].

Габоян О. П. вказує, що трудові правовідносини регулюють процес створення працівником службового об'єкту інтелектуальної власності, а авторські правовідносини – використання відповідного об'єкту [42, с. 164-165].

### **1.3. Становлення та розвиток законодавчої основи щодо захисту прав на службові об'єкти інтелектуальної власності**

Потреба в регулюванні суспільних відносин у сфері службових об'єктів інтелектуальної власності існувала вже за часів Античності, коли для видання творів уже була необхідною наявність згоди автора, і між видавництвом і авторами укладалися договори про видання книг. Втім жодних формально визначених прав чи будь-яких юридичних документів на підтвердження чи посвідчення результатів інтелектуальної, творчої діяльності не було і не видавалося.

В епоху Середньовіччя появи законів, пов'язаних з службовими об'єктами інтелектуальної власності, передував досить тривалий період видачі привілеїв, які охороняли відносини в цій сфері. Тільки в XV-XVII ст.ст. в Європі виникають закони, які охороняють права на результати творчості. Охорона прав винахідників розпочалася вперше у Венеціанській республіці, коли у 1474 р. було прийнято закон про монопольне право автора на використання свого винаходу протягом 10 років.

В юридичній доктрині першим значним положенням про авторське право вважається Статут королеви Анни, прийнятий 10 квітня 1710 р. У XVIII столітті охорона службових об'єктів інтелектуальної власності передбачалася законодавством Франції. Так, Людовик XVI видав у 1777 р. шість ордонансів, які визнавали за авторами права на публікацію і продаж своїх творів. Пізніше декретами 1791 і 1793 років було встановлено право на використання твору і виключне право автора на відтворення своєї літературної праці [43, с. 26]. Приклад Франції дістав поширення у всій Європі і послужив основою при створенні Бернської конвенції.



Першими законодавчими актами у сфері інтелектуальної власності стали: Патентний закон «Про привілеї на різні винаходи і відкриття у мистецтві та ремеслах» (1812) і Цензурний статут (1828) з окремою главою «Про складачів і видавців книг». Подальший розвиток законодавства у ХІХ ст. відбувався шляхом розширення переліку об'єктів охорони.

Основу правової системи охорони службових об'єктів інтелектуальної власності в сучасній Україні складають здобутки законодавства та правової науки про інтелектуальну власність колишнього Радянського Союзу, яка характеризувалась відсутністю комплексної правової охорони результатів творчої діяльності: розрізняли право авторське і винахідницьке.

30 червня 1919 року був прийнятий перший радянський декрет про винаходи, яким замість патенту уперше вводилася нова форма охорони винаходів – державне авторське свідоцтво, що було тим охоронним документом, який засвідчував безстрокове право авторства [44]. Робітники та службовці мали право заявляти винахід на своє ім'я та отримувати авторські свідоцтва, але цей нормативний акт не передбачав спеціального правового регулювання винаходів, здійснених ними в період їх діяльності на підприємствах. Будь-який винахід, визнаний корисним та придатним до використання, міг бути оголошеним надбанням держави, при цьому за винахідником зберігалися права автора, підтверджені авторським свідоцтвом, і він отримував винагороду незалежно від умов створення винаходу. Виняткове ж право на використання фактично закріплювалося за державою [45, с.7].

У 1924 році був прийнятий загальносоюзний Закон про патенти на винаходи, згідно з яким патент знову стає єдиною формою охорони винахідницьких прав, закріплюючи право на винахід за патентовласником, і видається строком на 15 років. Якщо з власником патенту не вдавалося досягнути угоди, радянська держава використовувала встановлене законом право на примусове відчуження патенту на свою користь. Право на службовий винахід закріплювалося за державним підприємством або «власником підприємства». З того часу Україна була позбавлена можливості мати власне законодавство про винаходи та інші результати технічної



творчості. У 1925 році був прийнятий загальносоюзний Закон «Основи авторського права» (нова редакція у 1928 р.) [27, с. 27-28].

У 1931 році закон «Про патенти на винаходи» було замінено «Положенням про винаходи та технічні вдосконалення» [46], яким додатково до патенту впроваджувалася нова правова норма щодо регулювання службових винаходів – видача авторам обов'язкового авторського свідоцтва, і вперше у світі оголошувалось право на інші технічні удосконалення, які не захищалися авторськими свідоцтвами. Також було узаконено виключне право держави на винаходи, яке реалізовувалося за наступних умов: по-перше, якщо винахід був створений внаслідок досліджень, розробки та випробувань; по-друге, якщо організація, де зроблено винахід, була соціалістичною та спеціально займалася розробкою і створенням нової техніки [47, с.6-11].

У 1941 році було прийняте «Положення про винаходи та технічні вдосконалення» [48]. Цей документ вніс зміни у правове регулювання службових винаходів порівняно із Положенням 1931 року, згідно із яким винахід вважався службовим за умови створення його в науково-дослідних організаціях. Положення 1941 року визнавало службовим винахід, який був розроблений не тільки у науково-дослідному інституті чи в проектно-конструкторському бюро, а і в інших організаціях чи на підприємствах, і на цей винахід видавалось авторське свідоцтво на ім'я винахідника, але з обов'язковим зазначенням організації, де винахід розроблявся.

С. Н. Ландкоф, ґрунтовно аналізуючи законодавство СРСР про винаходи [43, с.14-15], зазначає, що у законодавчих актах в період з 1919 до 1941 роки, право на службовий винахід було цілком за винахідником, але при цьому всі дії – від отримання авторського свідоцтва на винахід і до здійснення необхідних заходів щодо захисту прав на цей винахід – покладалися цілком на винахідника та його особисту ініціативу. Внаслідок цього, деякі винаходи залишалися без надійної правової охорони як на території країни, так і за її межами.

В той самий час, в більшості капіталістичних країн основними суб'єктами прав на службові винаходи були саме підприємства. Відомий цивіліст М. М.

Богуславський, аналізуючи питання винахідництва в міжнародному приватному праві [49, с.18-19], вважає, що капіталістичні підприємства, зазнаючи значних фінансових витрат у зв'язку із створенням винаходів, їх реалізацією та експлуатацією (що не під силу винахідникам, підприємцям, невеличким фірмам), були зацікавлені в охороні службових винаходів. Тому монополістичні організації, намагаючись зосередити в своїх руках патенти як визначальний важель у конкурентній боротьбі, взяли ініціативу в свої руки і розробляли спеціальні типові договори найму на роботу з майбутніми працівниками, в яких передбачався перехід прав на можливі винаходи від працівників-винахідників до підприємства.

Законом Української РСР був затверджений Цивільний кодекс УРСР від 18 липня 1963 року [50], який не давав визначення прав інтелектуальної власності і містив щодо цієї сфери лише розділ IV «Авторське право» і розділ VI, під назвою «Право на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг, раціоналізаторську пропозицію», який посилається на відповідні закони (ст. 517), що регулюють відносини в цій сфері.

В 1965 році колишній СРСР приєднався до Паризької конвенції з охорони промислової власності, внаслідок чого було підготовлено «Положення про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції» від 21 серпня 1973 року [51, с. 16-23], згідно з яким право на службовий винахід належало автору винаходу. Винахідник міг за своїм бажанням вимагати: – визнання за ним тільки авторства та отримання авторського свідоцтва і передачу державі виключного права на винахід (п. 24, абз.1); – визнання за ним авторства, надання йому виключного права на винахід та отримання патенту (п.24, абз.2). П. 31 цього Положення передбачав отримання патенту тільки у виключному порядку, і впровадження винаходу було особистою справою винахідника як власника патенту.

За даними В. Р. Скрипка [52, с.27], незважаючи на передбачені законодавством СРСР дві зазначені вище форми охорони винаходу, 99% радянських винахідників подавали заявки на видачу їм саме авторських свідоцтв, а не патентів. При цьому, поряд зі зменшенням з року в рік кількості патентів, що видавалися радянським громадянам, збільшувалося число іноземних заявників, що

патентували свої винаходи в СРСР. Цей факт зумовлював необхідність збереження в радянському законодавстві такої форми правової охорони як патент [53, с.19], яка становила інтерес тільки для іноземних заявників.

За відсутності приватної власності на засоби виробництва у громадянина СРСР як власника патенту і можливості організувати промислове застосування винаходу, соціалістична держава через авторські свідоцтва брала на себе турботу про реалізацію винаходу та виплату винагороди винахіднику. При цьому соціалістичні підприємства використовували винаходи (у тому числі і службові) безкоштовно, оскільки вони були державною власністю, а винагорода була скоріше символічною. Проте винахідники наділялися низкою досить суттєвих і вагомих прав і пільг, що було досить вигідно для них самих, наприклад, право на позачергове одержання квартири, право на фіксовану винагороду за використання винаходу та інші. Але за роки існування СРСР, в умовах тотальної уніфікації товарів і цін на них та вилучення прибутку державних підприємств на користь держави, сформувалось уявлення про те, що тільки держава повинна дбати про впровадження нових наукових розробок у життя, у результаті чого в колишньому СРСР не було власника, зацікавленого в реалізації винаходів [54, с. 195].

Останній нормативний акт у галузі винахідництва за часів СРСР - Закон від 31 травня 1991 року «Про винаходи в СРСР» [55], який так і не вступив у дію, певною мірою був зорієнтований на ринкові відносини. Винахід, визнаний своєрідним товаром, міг вільно переходити від однієї особи до іншої. На службовий винахід видавався тільки патент, право на одержання якого належало автору винаходу чи роботодавцю за умов, якщо між ними був укладений договір поступки відносно винаходів, створених винахідником у результаті виданого роботодавцем конкретного завдання, при цьому автор винаходу мав право на безоплатну виняткову ліцензію. Якщо договору не було укладено, патент видавався автору винаходу, а в договорі визначалися обов'язки роботодавця по забезпеченню умов, необхідних працівнику-винахіднику для ефективної творчої діяльності і виплаті йому винагороди. Роботодавець мав право на використання такого винаходу тільки на умовах ліцензійного договору. Якщо патент одержував роботодавець, то



винахідник мав право на безоплатну невиключну ліцензію. При цьому Закон СРСР достатньо вузько визначав випадки, в яких винаходи вважалися службовими. До таких відносилися винаходи, які були створені в результаті вирішення конкретних задач, відповідно до поставлених працівнику завдань (ч. 2 ст.4.).

Основні положення цього Закону були запозичені патентним законодавством України та колишніх республік. За даним Законом працівник-винахідник наділявся широким спектром прав, який, відповідно, спричинив широкий об'єм обов'язків роботодавця і менший об'єм його прав. Нормами Закону СРСР були передбачені конкретні строки виплати працівнику-винахіднику винагороди, розміри цих винагород, санкції за невиконання роботодавцем своїх зобов'язань, зокрема, за невчасну виплату автору винагороди.

Після проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України, почалося формування спеціального законодавства, що регулює правовідносини у сфері промислової власності [56, с.19-20]. Першим спеціальним нормативно-правовим актом у сфері охорони промислової власності в Україні стало „Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій в Україні”, затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 року [57]. Введення в дію цього Положення було тимчасовим заходом, однак стало основою для створення нормативно-правової бази у цій сфері. Цим же правовим актом була запроваджена єдина патентна форма охорони винаходів, корисних моделей і промислових зразків.

Наступним кроком стало прийняття Верховною Радою України пакету законів про промислову власність: Закон України „Про охорону прав на сорти рослин”[9], Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” [5], Закон України „Про охорону прав на промислові зразки”[6], Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”[58]. Таким чином, в Україні було вперше прийняте власне законодавство в сфері інтелектуальної власності, що гармоніювало із міжнародними конвенціями, яке стало одним із ефективних механізмів регулювання економічної, соціальної і наукової політики держави.

28 червня 1996 р. була прийнята Конституція України [59], яка чітко визначила принципові засади державної політики у сфері інтелектуальної діяльності. Зокрема, було проголошено свободу наукової, науково-технічної, художньої та іншої творчості (ст. 54), надано право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ч.1 ст. 41), тобто, ідея приватного спрямування прав на результати творчої діяльності особи кардинально змінила спрямування регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності на користь творця. Проте навіть сьогодні відносини між винахідником та роботодавцем складаються на користь економічно сильного власника.

Як стверджують Р. Б. Шишка [60, с.455-457] та В. М. Крижна [61, с. 493-495], суттєвим недоліком законодавства було хронічне відставання від потреб часу, а з наміром України інтегруватися у Світову організацію торгівлі, постала потреба посилення захисту права інтелектуальної власності. Тому в червні 2000 року був прийнятий Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”[62], і завдяки змінам і доповненням до Закону було розширене поняття службового винаходу. Указом Президента України від 27 квітня 2001 р. „Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні”[63] було намічено шляхи до подальшого приведення у відповідність до міжнародних норм системи промислової власності.

ЦК України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року, став важливим законодавчим актом у сфері інтелектуальної діяльності. Принциповим положенням ЦК України є визнання майнових прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Чинне законодавство про інтелектуальну власність передбачає належність роботодавцеві права на творчий результат, який був одержаний за умов виконання службових обов'язків. За ЦК України майнові права на об'єкт інтелектуальної власності, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, вже належить роботодавцеві і працівнику спільно. Таким чином, у ЦК України зроблено істотний крок вперед щодо інтересів творця об'єкта інтелектуальної власності, проте, відсутній практичний механізм такого спільного використання

службового об'єкта інтелектуальної власності, і відсутнє юридичне визначення терміну „службовий винахід”.

Патентним законодавством України не конкретизуються строки виплати винагороди за службовий винахід, не передбачено визначення розміру винагороди в залежності від волевиявлення працівника при створенні службового винаходу (відповідно до "конкретного завдання" або за власною ініціативою). Створюючи винахід, працівник не знає розмір і умови отримання винагороди, оскільки лише після створення винаходу роботодавець зобов'язаний укласти з винахідником договір про розмір та умови виплати йому винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем. Працівник має можливість подати заявку від свого імені і використовувати службовий винахід тільки при відмові роботодавця від прав на нього, на відміну від Закону СРСР, згідно з яким працівник, передаючи роботодавцю права на службовий винахід, мав право використовувати службовий винахід з комерційною метою без права передачі його третім особам.

В сучасних умовах працівники також позбавлені майнових прав на результати своєї творчої праці, практично не отримуючи при цьому вагомих прав і пільг, якими можна було б компенсувати те, що в них відібрали на законній підставі. При цьому вигоду від використання службових об'єктів інтелектуальної власності в переважній більшості одержує навіть не держава, а роботодавці-олігархи.

Отже, на підставі вищенаведеного можна говорити про те, що в чинному законодавстві немає єдиного підходу до регулювання службових об'єктів інтелектуальної власності як в частині термінології, так і у визначенні ознак, розподілі прав. Тому основним напрямом вдосконалення законодавства в цій сфері пропонується уточнити визначення службових об'єктів інтелектуальної власності через їх ознаки, уніфікувати відповідну термінологію у ЦК України та у спеціальних законах та закріпити чіткий розподіл прав на службові об'єкти інтелектуальної власності між працівником і роботодавцем.



## **2. СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

### **1.4. Суб'єкти у сфері створення і використання службових об'єктів інтелектуальної власності**

У відносинах, пов'язаних зі створенням і використанням службових об'єктів інтелектуальної власності, а також набуттям, здійсненням та захистом прав на них, бере участь велика кількість суб'єктів, представлених як фізичними, так і юридичними особами. Стаття 429 ЦК України до суб'єктів вказаних правовідносин відносить: працівника; юридичну та фізичну особу, де або у якої працює працівник.

У цій статті роботодавець як сторона трудового договору представлений не тільки як власник засобів виробництва, а і як юридично оформлений цивільним правом суб'єкт цивільного обігу – як юридична, так і фізична особа, де або в якої працює працівник. При цьому законодавець не визначає статусу згаданої фізичної особи, але, виходячи із змісту цієї статті, стороною трудового договору може бути лише фізична особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності.

Ні КЗпП України [4], ні Закон України „Про оплату праці” [64] не застосовує термін „роботодавець”, а використовує термін „власник або уповноважений ним орган”.

У ст.1 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” роботодавець визначений як особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом). Т. В Ярошевська, для узгодження терміну „роботодавець” у патентному законодавстві України з ЦК України та адаптацією до законодавства ЄС, пропонує у вказаній статті наступне визначення: „роботодавець – юридична або фізична особа, де або у якої працює працівник, і у сфері діяльності якої створюються і (чи) використовуються службові винаходи”. При цьому автор виходить з концептуального для права інтелектуальної власності положення, що первинним суб'єктом права на службовий винахід є працівник, а у роботодавця це

право, встановлене законом, виникає тільки за волевиявленням творця на підставі обов'язкового цивільно-правового договору [27, с. 88].

О. О. Штефан, для усунення існуючої термінологічної неузгодженості ЦК України із спеціальним законодавством у сфері авторського права, пропонує ввести у термінологічний оборот ст. 429 ЦК України термін «роботодавець», під яким зазвичай розуміється власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, які відповідно до законодавства використовують найману працю. Цей термін уживається у Законі «Про авторське право і суміжні права», у ст. 1 і є більш загальним, а тому й більш універсальним, аніж термін «юридична або фізична особа, де або у якої працює працівник» [30, с. 106].

У ст. 429 ЦК України законодавець визначив нового суб'єкта права інтелектуальної власності – працівника як сторону трудового договору. Буквальне тлумачення цієї норми закону дозволяє зробити висновок, що «службовий» об'єкт інтелектуальної власності створює не автор як творча особистість своєю творчою працею, а працівник як будь-яка фізична особа, що має необхідну освіту й кваліфікацію, займає певну посаду й виконує стандартизовану посадовими інструкціями роботу згідно із службовим завданням [65, с. 58-59].

Положення ст. 429 ЦК України вступають у протиріччя з іншими правовими нормами, які регулюють право інтелектуальної власності на створені об'єкти, зокрема, спеціальними законами. У спеціальному законодавстві України в сфері регулювання правовідносин з інтелектуальної власності відсутнє визначення суб'єкту «працівник», а творці об'єктів інтелектуальної власності визначені наступним чином: автором визначена фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір, або людина, творчою працею якої створено промисловий зразок; людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель), визначається як винахідник.

Законодавство України про авторське право не передбачає, що авторські права належать «працівнику»; у ч. 1 ст. 435 ЦК України закріплено, що первинним

суб'єктом авторського права є саме «автор» твору. Тобто, у «працівника» в такому разі начебто відсутні будь-які авторські права на службовий твір.

Одним із головних суб'єктів службового винахідництва є винахідник, тобто працівник – автор винаходу. Але в спеціальному Законі України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, окрім відсутності визначення суб'єкта «працівник», немає також диференціації різних типів працівників залежно від посад, кваліфікації, типу власності підприємства, на якому вони працюють.

Т.В. Ярошевська вважає, що в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» має бути визначено, хто може вважатися працівником-винахідником і роботодавцем. Критеріями віднесення працівника-винахідника до суб'єктів службового винахідництва є: 1) наявність трудових відносин між працівником-винахідником і роботодавцем; 2) винахідницька діяльність як складова обов'язків працівника; 3) наявність письмового доручення роботодавця; 4) використання засобів роботодавця; 5) належність предмету даного винаходу до сфери діяльності роботодавця. При цьому автор довела, що працівник-винахідник як творець об'єкта права повинен бути первинним суб'єктом права на службовий винахід, а суб'єктами похідного права на службовий винахід є роботодавець, спадкоємці, інші правонаступники, що набули це право на підставі цивільно-правових договорів [27, с. 161-162].

У світовій практиці існує достатньо широке тлумачення цього терміну. Так, за патентним правом Японії, службовим є винахід, створений службовцем компанії, яким 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 [66, с. 12].

У сфері відносини щодо створення службових об'єктів інтелектуальної власності взаємоперетинаються право інтелектуальної власності і трудове право, внаслідок чого працівники-творці об'єктів інтелектуальної власності становлять окрему категорію серед загального контингенту працівників, будучи при цьому первинними суб'єктами права на службові об'єкти інтелектуальної власності.



Правове становище працівника може бути загальним чи спеціальним, коли він в силу своїх посадових обов'язків займається науковою, науково-технічною, науково-педагогічною діяльністю, займає посади в державних органах та апараті влади (державні службовці), виконує військовий обов'язок чи служить на конкурсно-контрактній основі у Збройних Силах України та інших військах, створених відповідно до законодавства України (військовослужбовці) тощо.

В наукових колах не є дискусійним питання про те, що такі працівники як інженери, вчені, наукові співробітники є потенційними творцями службових винаходів, корисних моделей, творів тощо, але стосовно педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів, учнів (на виробництві), практикантів, стажистів, військовослужбовців, тимчасових робітників необхідний додатковий коментар.

Згідно законодавства України про освіту та наукову діяльність, одними з учасників навчально-виховного процесу виступають педагогічні та науково-педагогічні працівники (ст. 50 ЗУ „Про освіту” [67]), основними видами діяльності яких є педагогічна діяльність особи, а також її залучення до виконання наукових і науково-технічних робіт (ст. 47, 62 ЗУ „Про вищу освіту” [68]), і професійно-педагогічна та наукова або науково-технічна діяльність вченого (ст. 1 ЗУ „Про наукову і науково-технічну діяльність” [69]), при цьому вчений має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні результати. Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження зазначених працівників відповідно до їх посади, встановлюються вищим навчальним закладом в індивідуальному плані працівника (ч. 2 ст.49 ЗУ „Про вищу освіту”). Винахід, створений такою категорією працівників, або інші об'єкти інтелектуальної власності, створені за письмовим дорученням чи розпорядженням роботодавця, і (або) за допомогою технічних засобів роботодавця чи за власною ініціативою, будуть визнаватися службовими.

Особливим видом державної служби є військова служба. Кілька тисяч працездатних громадян, що відбувають службу у військових та подібних їм формуваннях і безпосередньо беруть участь в експлуатації та ремонті технічно складного озброєння і військової техніки, опинилися поза межами правового поля

при створенні ними службових винаходів, оскільки в чинному законодавстві України немає визначення роботодавця для військовослужбовців, а трудовий договір, який згадується у п. 2 ст. 429 ЦК України, з військовослужбовцями не укладається [70, с. 16]. Серед них значний відсоток має вищу або спеціальну освіту, тож мають місце сприятливі умови для винахідництва. Це підтверджують повідомлення В. Комарова, О. Задорожного [71, с. 20], які стверджують, що щороку показники винахідницької діяльності у Збройних Силах зростають.

Т.В. Ярошевська пропонує віднести винахідників-військовослужбовців до окремої категорії винахідників, а створені ними під час проходження військової служби винаходи повинні вважатись службовими і належати державі [27, с. 65, 94].

Стосовно встановлення правосуб'єктності аспірантів, студентів, учнів (на виробництві) щодо службового винахідництва, з одного боку, відносини з особами, які навчаються, виникають на підставі укладених між ними і навчальним закладом договорів про навчання, які є засобом реалізації прав громадян на освіту, а не на працю. Але, оскільки основу виробничого навчання складає праця осіб, які навчаються, під керівництвом тих, хто їх навчає, з дотриманням правил внутрішнього розпорядку, то такі договори можна розглядати як самостійний вид договорів, врегульованих трудовим правом. При створенні такого винаходу можуть використовуватися досвід і обладнання роботодавця, тому деякі науковці вважають створені такими особами об'єкти інтелектуальної власності службовими [72, с. 72].

Стосовно визнання суб'єктом службових об'єктів інтелектуальної власності державу, серед науковців існують різні точки зору з цього питання. Так, Т. В. Ярошевська вважає, що держава Україна може і повинна бути суб'єктом права на службовий винахід, і пропонує в національному законодавстві передбачити специфічні для об'єктів права інтелектуальної власності правові форми і способи набуття права власності державою, а також розробити умови набуття та здійснення права держави України на такі об'єкти, в тому числі і на службовий винахід, створений за рахунок бюджетного фінансування чи за державним контрактом. Фонд винаходів України від імені держави та в її інтересах має здійснювати функції

правовласника патенту [27, с. 94]. На думку В. Комарова і О. Задорожного [71, с. 18], держава є тим механізмом, що може забезпечити здійснення прав і свобод, для чого вона має захищати інтереси оборони, освіти, охорони здоров'я, природи тощо.

Н. Рязанова підтримує концепцію, згідно з якою держава, органи державної влади не можуть бути суб'єктами права інтелектуальної власності, виходячи як з норм цивільного законодавства, так і сутності права інтелектуальної власності як приватного права [31, с. 190-191].

Якщо в створенні службового об'єкта інтелектуальної власності брали участь кілька фізичних осіб, усі вони вважаються його творцями. Як свідчить статистика, частка винаходів, створених спільною працею двох і більше осіб, постійно зростає [73, с. 160-161].

Суб'єктами похідного права на службовий об'єкт інтелектуальної власності можуть бути правонаступники як працівника (автора, винахідника), так і роботодавця. Власник патенту на підставі договору може передати право власності на винахід будь-якій особі, яка стає його правонаступником (ст. 28 (ч.6) Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»), право на одержання патенту має відповідно правонаступник винахідника чи роботодавця (ст. 10 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). До правонаступників виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення переходить право дозволяти чи забороняти використання виконань, фонограм, відеограм, публічні сповіщення, а також право на одержання винагороди у межах установленого цією статтею строку (ст 44 ч.5 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Правонаступництво в сфері інтелектуальної власності розрізняють як добровільне (коли, наприклад, патентовласник передає свої майнові права іншій особі добровільно на підставі договору [74, с.64]) і примусове (відчуження суб'єктивних майнових прав проти волі їх носіїв), наприклад, примусова ліцензія (ст. 30 ЗУ Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»),). При переході суб'єктивних прав винахідника до інших осіб у всіх випадках за винахідником залишаються його особисті немайнові права [75, с. 18-25].



П правонаступництво може виникнути у разі припинення діяльності однієї юридичної особи з подальшою передачею свого майна, прав та обов'язків (в тому числі і майнові права на об'єкт інтелектуальної власності) іншим юридичним особам – правонаступникам [ст.104 ЦК України]. правонаступниками є також спадкоємці майнових прав - як за законом, так і за заповітом. Спадкоємці розглядаються як суб'єкти похідного права інтелектуальної власності, їх авторські права виникають не з факту створення об'єкта інтелектуальної власності, а в силу інших юридичних фактів (наприклад, відкриття спадщини, прийняття спадщини).

Використання законодавцем у ч. 2 ст. 429 ЦК України не лише терміну «трудовий договір», а й словосполучення «якщо інше не встановлено договором», за відсутності уточнення, яким саме договором можуть регулюватися відносини щодо створення та використання службових об'єктів, дозволяє припустити наявність і цивільно-правового договору, а відтак, розширення суб'єктного складу правовідносин щодо створення та використання «службових» об'єктів. Таке визначення суб'єктного складу «службового» об'єкта інтелектуальної власності розмиває особливості правового режиму, встановленого щодо нього.

Деякі науковці, виходячи із буквального тлумачення ст. 429 ЦК України, приходять до висновків, що коли носій особистих немайнових прав інтелектуальної власності втрачає статус працівника, то ці права повинні припинятися, оскільки передача їх автору (творцю) або роботодавцеві не передбачена ні за законом, ні за договором. Тобто, фактичний автор немає суб'єктивного права авторства у зв'язку із втратою ним статусу належного суб'єкта (працівника).

Окрім цього, існують думки стосовно спрямування зазначеної норми на врегулювання особливого випадку створення об'єкта інтелектуальної власності, коли творча інтелектуальна діяльність особи збігається з її трудовими обов'язками, а сама трудова діяльність вимагає від особи як працівника належної професійної підготовки до здійснення такої творчої, інтелектуальної праці, пов'язаної з виконанням таких обов'язків. Йдеться про те, що працівник як автор створює об'єкт інтелектуальної власності не за власної ініціативи, а в процесі виконання

своєї трудової функції, яка носить творчий, інтелектуальний характер [17 , с. 56-57].

Отже, використовуваний в законодавстві термін «працівник» обмежує часові рамки перебування такої особи в статусі творця зазначеного об'єкту терміном дії трудового договору, що порушує концепцію безстрокової приналежності особистих немайнових прав інтелектуальної власності творцю.

З огляду на це, пропонується внести зміни до ст. 429 ЦК України, у якій при визначенні поняття особи, яка створила службовий об'єкт інтелектуальної власності, необхідно врахувати безстроковість її статусу як творця цього об'єкту, і замість терміну «працівник» використовувати термін «творець».

### **1.5. Суб'єктивні права на службові об'єкти інтелектуальної власності**

З моменту укладення трудового договору роботодавець має управлінську владу над працівником, отже, у відносинах працівника й роботодавця не реалізується принцип рівності. Зокрема, законодавство і судова практика щодо службових винаходів свідчать про те, що роботодавець має більше можливостей їх реалізації у порівнянні із винахідником службового винаходу.

Загальне правило щодо розподілу особистих немайнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, встановлено ст. 429 УК України: за загальним правилом зазначені права належать працівникові, який створив цей об'єкт; у випадках, передбачених законом, окремі з них можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якій працює працівник.

Як зазначає Штефан, положення законодавця, закріплене у ст. 429 ЦК України, не тільки руйнує існуючу конструкцію авторського права, але й викликає питання щодо визначення факту створення твору, а відтак й виникнення авторських прав на нього.

У чинному патентному законодавстві України також існує певна неузгодженість щодо моменту виникнення суб'єктивних прав на винаходи. Права,

що впливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу (ч. 1 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»), отже, суб'єктивні права на винахід виникають лише з моменту отримання особою, яка має на це право, самого патенту.

Серед науковців існують різні точки зору на це питання. Так, В. Р. Скрипко вважає, що суб'єктивні права виникають з моменту подачі заявки і рішення компетентного державного органу про визнання розробки патентоспроможним винаходом [76, с.64-65]. Інші вчені вважають моментом виникнення суб'єктивних прав факт створення відповідної розробки і надання їй вираження в об'єктивній формі [77, с.44; 78, с. 122]. О. П. Сергєєв пов'язує визнання законом суб'єктивних прав винахідників та їх охорону з моментом досягнення ними творчого результату і вираження його в об'єктивній формі, оскільки саме з того часу з'являється небезпека привласнення їх іншими особами [79, с. 453]. Проте, у такому разі право авторства виникає з моменту створення об'єкта, а не з моменту отримання охоронного документа, що лише засвідчує наявність цього права. Проте, правовий режим винаходу виникає не тільки внаслідок матеріальної ознаки – охороноспроможності, а й процесуальної – патентування винаходу в установленому порядку.

А. Сорвачов констатує, що не враховано, що майнові права на промислові зразки чинні з дати видання патенту на зазначені об'єкти. Беручи до уваги аналогічні вимоги щодо винаходів, доречно погодитися із зауваженням автора щодо необхідності врегулювати їх використання до видачі патенту [41, с. 4].

Також ні ЦК України, ні спеціальний Закон не визначають: - момент, з якого у автора (працівника) і роботодавця виникають майнові права на твір (при цьому таким моментом може бути факт створення цілісного твору, визначеного в завданні; однак у випадку припинення працівником роботи над твором до повного його завершення в роботодавця не виникає ніяких прав на вже створену частину твору); - вимог до працівника про передачу авторських прав на створену частину твору в зазначеному випадку. Отже, пропонується в цивільно-правовому договорі



між працівником і роботодавцем визначати, що моментом передачі авторських прав на твір є момент створення кожного з елементів (частин) твору [80].

Ст. 423 ЦК України наводить загальний перелік особистих немайнових прав інтелектуальної власності, що стосуються всіх об'єктів, а у статті 438 визначений додатковий перелік особистих немайнових прав, які належать автору твору.

Як зазначалося вище, згідно з ч.1 ст.429 ЦК України особисті немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності, створені у зв'язку з виконанням трудового договору, належать не творцю як особистості, а працівникові. З цього можна зробити висновок, що у момент розірвання трудового договору, тобто втратою статусу працівника, ці права повинні припинятися, оскільки передача їх творцю об'єкта права або роботодавцеві ні за законом, ні за договором не передбачена [19, с.55]. Тому, як вже зазначалося, існує необхідність заміни у ст. 429 ЦК України терміну «працівник» на термін «творець».

Крім того, в цій статті вказано, що у випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник. Серед науковців існують різні точки зору стосовно переліку таких прав, зокрема, до них відносять: забезпечення недоторканності твору [30], право на подання заявки, на відкликання заявки, на зарубіжне патентування [41, с. 10]; право на пріоритет, право на захист від посягань на авторство винаходу [28, с. 142].

О.О. Штефан наголошує, що на практиці реалізації цього положення перешкоджає відсутність у законодавстві норми, якою передбачалась би можливість передачі немайнових авторських прав третім особам. Проте згідно із законодавством про авторське право та з огляду на правову природу авторських прав, особисті немайнові права належать автору і не можуть бути передані за договором або будь-яким іншим способом відчужені, а відтак, законодавче нововведення не має практичної цінності у врегулюванні відносин щодо використання об'єктів авторського права, створених в порядку виконання службового завдання [30, с. 107]. З іншого боку, такі права можуть належати не лише їх носієві, а відповідно до прямої вказівки закону також іншим особам, тобто,

належність окремих особистих немайнових прав інтелектуальної власності роботодавцю не суперечить їх правовій природі. Ст. 439 ЦК України у разі смерті автора надає іншим особам, уповноваженим автором чи його спадкоємцями, змогу протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора.

Розглядаючи положення про можливість надання окремих немайнових прав на службовий об'єкт інтелектуальної власності роботодавцеві, який у разі наявності відповідного законодавчого положення матиме можливість їх реалізувати, науковці сприймають відсутність безпосередньої вказівки у тексті ч. 2 ст. 429 ЦК України на особисті права на службовий об'єкт інтелектуальної власності, які можуть належати роботодавцеві, як прогалину чинного законодавства і пропонують вилучити це положення з тексту ст. 429 ЦК України або додатково конкретизувати.

Т. В. Ярошевська вважає, що особисті немайнові права на винаходи, у тому числі службові, повинні належати тільки творцю об'єкта права. Але, оскільки в ч. 1 ст. 429 ЦК України узагальнена норма для всіх об'єктів інтелектуальної власності, а кожний з цих об'єктів має свої особливості, то питання регулювання будь-яких відносин стосовно цих об'єктів повинні вирішуватися спеціальними законами. Ч. 2 ст. 423 ЦК України особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт надає його творцеві, і тільки у випадках, передбачених законом, такі права можуть належати іншим особам. Отже, автор пропонує виключити абз. 2 ч. 1 ст. 429, а абз. 1 цієї норми доповнити: „якщо інше не встановлено законом” [27, с. 100].

Наприклад, у Республіці Білорусь немайнові права на службові твори науки, літератури і мистецтва належать авторіві, проте законом встановлені деякі обмеження цих прав: - право обнародувати твір надане не лише авторіві, але і наймачеві, при цьому автор не має права забороняти наймачеві обнародування твору; - автор не має права реалізувати своє право на відгук; - наймач, що володіє майновими правами на службовий твір, має право вносити до нього зміни, скорочення і доповнення, викликані необхідністю адаптації твору до конкретних

умов його використання; при цьому наймач реалізує це право без згоди автора, але зобов'язаний вказати в творі про здійснену їм адаптацію [81, с. 120].

Але найбільш проблематичними і недостатньо врегульованими є відносини щодо охорони майнових прав на службові об'єкти інтелектуальної власності.

Стаття 424 ЦК України наводить перелік майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності: 1) право на використання об'єкта інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

У ч. 2 ст. 429 ЦК України законодавець встановив спільну власність роботодавця і працівника на об'єкт інтелектуальної власності, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, а сторони мають можливість самостійно визначати умови розподілу майнових прав на визначений об'єкт.

У п. 24 постанови № 5 Пленуму Верховного Суду України [82] вказано: якщо твір створено у порядку виконання працівником трудового договору (контракту) і в межах строку його дії, тобто при виконанні службових обов'язків і за службовим завданням роботодавця, то особисті немайнові права автора твору належать працівникові; вони є невідчужуваними. Майнові права на об'єкт авторського права і (або) суміжних прав, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або в якій він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

У такому разі частка майнових прав працівника і роботодавця на службовий твір може бути неоднаковою, у зв'язку з чим виникає питання - як будуть визначатися ці частки спільного права? При визначенні часток у спільному праві слід враховувати певні чинники, наприклад, творчий внесок винахідника, обсяг матеріальних витрат роботодавця, передбачений прибуток від використання даного об'єкта. На практиці розрахувати це, а також спрогнозувати прибуток від використання винаходу або твору досить проблематично, вклад у створення



об'єкту може бути різний і незрозуміло, як розподілити використання цього об'єкту інтелектуальної власності між сторонами.

Згідно із ст. 355 ЦК України, спільна власність може бути спільною сумісною власністю або спільною частковою. Виходячи з особливостей об'єктів авторського права, а також з презумпції авторства, деякі науковці вважають, що встановити частки співвласників у спільній власності на об'єкт авторського права неможливо. Твір, створений у порядку службового завдання, може бути у спільній сумісній власності тільки якщо зазначене положення прямо передбачено договором між працівником та роботодавцем. Співвласники при цьому володіють таким об'єктом спільно, розпоряджаються ним за взаємною згодою усіх співвласників, у разі вчинення одним із співвласників правочину щодо розпорядження спільним майном вважається, що він вчинений за згодою усіх співвласників, і недійсність такого правочину може бути визнана лише у судовому порядку. Тому виникають сумніви, що така форма власності, особливо щодо використання об'єктів авторського права, повною мірою може задовольнити обидві сторони [30, с. 107]. Також дискусійним є питання стосовно можливості поширення норм про спільну власність на результати інтелектуальної діяльності, які не є об'єктом права власності і, відповідно, права спільної власності.

В разі визнання спільним права на службовий винахід роботодавець як співвласник майнових прав вже не зобов'язаний укладати з працівником договір про винагороду за створений винахід, що суперечить майновим інтересам працівника, оскільки він позбавлений додаткової винагороди за створення винаходу.

Спеціальне законодавство в сфері інтелектуальної власності більш чітко визначає правовий статус суб'єктів зазначених правовідносин. Так, майнові права на службові твори належать роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором та цивільно-правовим договором, укладеним між роботодавцем та працівником (ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»). Відтак, якщо договору про розподіл прав не укладено, роботодавець може вимагати виняткового майнового права на службовий твір. Закон також надає право автору передати

роботодавцю не весь комплекс майнових прав, пов'язаних із використанням службового твору, а лише частково.

Право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) закріплено за роботодавцем винахідника (ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Роботодавець може втратити таке право тільки у разі, коли протягом чотирьох місяців не подасть заявку на його отримання, в той час, якщо право на подання заявки не було передано іншій особі або не прийнято рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації.

Право на одержання патенту на службовий промисловий зразок закріплено за роботодавцем, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) [ст. 8 ЗУ «Про ... промислові зразки» [5]. Роботодавець лише повинен укласти письмовий договір із автором щодо винагороди, підрахованої на підставі економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем.

Законодавство деяких країн передбачає певні обмеження майнових прав, пов'язаних із використанням службових творів, як для автора такого твору, так й для роботодавця. Так, у законодавстві Білорусі закріплено, що автор «службового» твору не має права перешкоджати роботодавцю в оприлюдненні твору [ст. 14 Закону Республіки Білорусь «Про авторське право і суміжні права» від 15.05.1996 р.]. У Республіці Таджикистан, якщо роботодавець протягом трьох років від моменту передачі службового твору його не використовує, усі права на використання службового твору переходять до його автора [ст. 14 Закону Республіки Таджикистан «Про авторське право і суміжні права» від 13.11.1998 р.]. В Грузії, якщо впродовж трьох років після передачі службового твору роботодавець не використовує такий твір або якщо припиняється використання твору без поважних підстав впродовж двох років, виключне право на використання твору переходить до автора, проте строки можуть бути змінені за згодою сторін [ст. 16 Закону Грузії «Про авторське право і суміжні права» від 09.09.1999 р.].

Важається доцільним запозичити наведений позитивний досвід щодо певних обмежень майнових прав.

Інколи законодавство зарубіжних країн передбачає можливість повернення майнових прав автору службового твору. Так, в Грузії по закінченню п'яти років від моменту передачі службового твору автором роботодавцю виключне право на використання твору переходить до автора [ст. 16 Закону Грузії «Про авторське право і суміжні права» від 09.09.1999 р.]. В Республіках Казахстан, Вірменія, Узбекистан по закінченню десяти років від моменту надання службового твору роботодавця, а при наявності згоди роботодавця – раніше, право автора на використання твору і отримання винагороди належать автору у повному обсязі, незалежно від умов договору, укладеного із роботодавцем [ст. 14 Закону Республіки Казахстан «Про авторське право і суміжні права» від 10.06.1996 р.; ст. 19 Закону Республіки Вірменії «Про авторське право і суміжні права» від 15.12.1999 р.; ст. 34 Закону Республіки Узбекистан «Про авторське право і суміжні права»].

Більшість країн СНД, на відміну від законодавства України з авторського права, а саме: Грузія, Республіка Молдова, Республіки Вірменія, Республіка Казахстан, Республіки Узбекистан, Азербайджанська Республіка, Республіка Таджикистан у своєму національному законодавстві закріпили за роботодавцем права будь-яким способом використовувати «службові» твори та зазначати своє ім'я (назву) або вимагати такого позначення (ст. 16 Закону Грузії «Про авторське право і суміжні права» від 09.09.1999 р.; ст. 18 Закону Республіки Молдова «Про авторське право і суміжні права» від 23.11.1994 р.; ст. 19 Закону Республіки Вірменії «Про авторське право і суміжні права» від 15.12.1999 р.; ст. 14 Закону Республіки Казахстан «Про авторське право і суміжні права» від 10.06.1996 р.; ст. 34 Закону Республіки Узбекистан «Про авторське право і суміжні права»; ст. 13 Закон Азербайджанської Республіки «Про авторське право і суміжні права» від 05.06.1996 р.; ст. 14 Закону Республіки Таджикистан «Про авторське право і суміжні права» від 13. 11. 1998 р.) [30, с. 108].



Основним правом патентовласника є виключне право на використання запатентованого службового винаходу, яке виникає на підставі видачі патенту на ім'я працівника-винахідника або роботодавця і яке він реалізує як шляхом самостійного використання винаходу у власному виробництві, так і шляхом видачі іншим особам дозволу на використання цього винаходу. Водночас патентовласник наділяється правом забороняти будь-кому несанкціоноване використання свого винаходу.

Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові майнові права на отримання патенту, якщо інше не передбачене угодою між ними (ч.2 ст.8 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу та передавати майнове право на винахід іншій особі без згоди інших власників патенту (ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Аспектами виключного права є: 1) забезпечення захисту від порушень, тобто від несанкціонованого використання запатентованого винаходу будь-ким крім самого патентовласника, який має намір компенсувати затрати на винахід з вигодою у процесі подальшої його експлуатації, в тому числі шляхом продажу продукту, що виготовляється на основі винаходу; 2) можливість надавати патентовласниками дозвіл іншим особам провадити діяльність, що охоплюється виключним правом, що є, насамперед, в інтересах патентовласників, наприклад, коли для реалізації винаходу потрібний великий обсяг інвестицій, які вони не можуть собі дозволити [83, с. 56].

Патент надає його власнику виключне майнове право на використання винаходу на свій розсуд, якщо таке використання не порушує майнових прав інших патентовласників (ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Зазначене право включає можливість заборонити використання об'єктів винахідництва іншими особами, за винятком випадків, коли таке використання відповідно до законодавства не є порушенням права патентовласника.

Окрім цього, патентовласник має право розпорядитися даним винаходом на свій розсуд, наприклад, на підставі цивільно-правового договору передати майнові

права на винахід будь-якій особі, що стає його правонаступником, а також надати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу на підставі ліцензійного договору. Тобто, оскільки винахід, як і всі об'єкти права інтелектуальної власності, є товаром, то патентовласник має право вчиняти будь-які цивільно-правові угоди, спрямовані на відчуження зазначеного об'єкта [84, с. 20-21].

Крім прав, патентним законодавством України для суб'єктів права на службовий винахід передбачені взаємообов'язки між сторонами щодо створеного службового винаходу: працівник-винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід з описом, що розкриває суть винаходу достатньо ясно і повно (ч.1 ст.9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»), роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання такого повідомлення зробити певні дії (ч.3 ст.9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»): - або подати до Установи заявку на одержання патенту; - або передати право на його одержання іншій особі; - або прийняти рішення про збереження службового винаходу як конфіденційної інформації; - укласти з працівником письмовий договір щодо розміру та умов виплати йому винагороди (ч.4 ст.9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). У разі невиконання роботодавцем зазначених вимог право на одержання патенту на службовий винахід переходить до працівника або його правонаступника (ч.4 ст.9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Вислів «збереження службового винаходу як конфіденційної інформації» є не зовсім зрозумілим, оскільки визнаного винаходу ще немає, а є тільки рішення, яке може бути визнане винаходом у разі надання заявки до патентного відомства. Л. Й. Глухівський [85, с. 27-28] вважає, що доцільно замінити цей вислів на «збереження як конфіденційної інформації опису, що розкриває суть ймовірного винаходу, без подання заявки до патентного відомства». Підтримуючи пропозицію вченого щодо зміни наведеного вислову, доцільно також передбачити обов'язок роботодавця повідомити автора про рішення зберігати зазначений «імовірний винахід» як комерційну таємницю.

У випадках, якщо цей винахід (як ноу-хау чи інша форма збереження конфіденційності) досить довго використовується роботодавцем, то у працівника-винахідника права на одержання патенту може ніколи й не виникнути. За цей час подати заявку на патент може інший винахідник, який одержав аналогічне рішення.

Окрім того, збереження службового винаходу як конфіденційної інформації, по-перше, суперечить інтересам суспільства та держави, адже інформація про створений винахід стає надбанням громадськості; по-друге, не відбувається закріплення й правова реалізація права винахідника бути визнаним єдиним його творцем.

Роботодавець має право не використовувати службовий винахід протягом чотирьох років, в разі чого прийняти рішення про збереження його як конфіденційної інформації (ст. 9 ч. 3; 5 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). При цьому таке право надається тільки роботодавцю, на відміну від прав менш захищеної сторони – працівника. Відтак, строк збереження службового винаходу роботодавцем як конфіденційної інформації у разі його невикористання пропонується врегульовувати у договірному порядку з обов'язковою виплатою працівнику винагороди за створення винаходу.

Проблемним і не достатньо врегульованим чинним законодавством України є питання щодо прав на службові об'єкти інтелектуальної власності, які відносяться до числа відчужуваних, наприклад при ліквідації підприємства, його реорганізації, продажу. Так, у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності (п. 2 ч.1 ст. 112 ЦК України), а також вимоги, що виникли із зобов'язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута, задовольняються раніше, ніж вимоги щодо податків і зборів (обов'язкових платежів). Усі види майна, включаючи права вимоги та інші права, входять до складу підприємства як єдиного майнового комплексу, якщо інше не встановлене договором або законом (ч. 2 ст. 191 ЦК України). Підприємство або його частина можуть бути об'єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів (ч.4 ст. 191 ЦК України).



Покупець за договором набуває всі права та обов'язки, які належали продавцю (власнику підприємства) і які відносяться до числа відчужуваних, у тому числі і права на службовий об'єкт інтелектуальної власності, і які існують на момент переходу підприємства до покупця. Якщо зобов'язання виникли до моменту укладення договору, то продавець виступає боржником разом з покупцем і розподіл прав та обов'язків між ними врегульовується на договірній основі.

У випадку відчуження підприємства новий власник стає правонаступником колишнього власника у всіх правах та обов'язках або в частині, визначеній договором. Наприклад, права на патент на винахід при продажу підприємства переходять до правонаступника тільки у випадку, якщо об'єкт промислової власності є на самостійному балансі у первинного власника. Інакше власник прав на службові винаходи буде невизначений, зобов'язання щодо виплати авторської винагороди не будуть виконані, внаслідок чого може мати місце порушення прав творців службових винаходів (особливо тих, які на момент продажу підприємства вже на ньому не працюють) [86].

В чинному законодавстві на сьогодні не вирішені питання визначення обсягу прав винахідників у випадку, коли в авторському колективі винахідників, які мають намір одержати патент, є особа, не пов'язана з роботодавцем трудовим договором, а роботодавець приймає рішення щодо збереження службового винаходу як конфіденційної інформації. В такому випадку стає неможливим реалізація прав на одержання патенту на винахід, встановлених законом [87, с. 25].

Для того, щоб майнові права на службовий твір залишилися у автора, прийнятнішим варіантом представляється укладення цивільно-правового договору, оскільки після припинення трудових стосунків продовжуватимуть діяти передбачені договором права і обов'язки сторін, що стосуються використання об'єкту інтелектуальної власності.

Я. Г. Воронін звертає увагу на відсутність в патентному законодавстві України норми про закріплення права за винахідником бути автором матеріалів заявки на винахід, а також права вимагати погодження з ним цих матеріалів, що

може призвести до невірного розуміння суті винаходу і негативних наслідків для винахідника в частині невизнання створеного ним об'єкта як винаходу [88, с. 14].

Отже, оскільки майнові права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки чинні з дати видання патенту на зазначені об'єкти, пропонується врегулювати їх використання з моменту фактичного створення й вираження в об'єктивній формі до моменту видачі патенту.

Пропонується виключити з норми ст. 429 ЦК України положення про можливість надання окремих немайнових прав на службовий об'єкт інтелектуальної власності роботодавцеві, при цьому виключити абз. 2 ч.1 ст.429, а абз.1 цієї норми доповнити: „якщо інше не встановлено законом”. У разі смерті творця службового об'єкта інтелектуальної власності й відсутності у нього спадкоємців або уповноважених ним осіб майнові права творця доцільно визнавати за роботодавцем.

З метою отримання суспільної вигоди й відповідного доходу від використання створених службових творів, пропонується законодавче введення наступних обмежень майнових прав на службові твори: відсутність права автора «службового» твору перешкоджати роботодавцю в оприлюдненні твору; перехід усіх прав на використання службового твору до його автора, якщо роботодавець протягом визначеного терміну від моменту передачі службового твору його не використовує або якщо припиняється використання твору без поважних підстав впродовж певного періоду.

У зв'язку з тим, що на момент прийняття роботодавцем рішення про збереження як конфіденційної інформації створеного працівником об'єкту, який, хоча і має ознаки винаходу, але може бути визнаний винаходом тільки після отримання патенту, пропонується у ч.3 ст.9 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» замінити вислів ««збереження службового винаходу як конфіденційної інформації»» на «збереження як конфіденційної інформації опису, що розкриває суть ймовірного винаходу, без подання заявки до патентного відомства».

Для своєчасного інформування працівника про наміри роботодавця щодо створеного працівником «ймовірного винаходу» доцільно передбачити обов'язок роботодавця повідомити автора про рішення зберігати зазначений «ймовірний винахід» як комерційну таємницю.

#### **1.6. Договори у сфері створення і використання службових об'єктів інтелектуальної власності**

Трудове законодавство не містить положень стосовно регулювання прав інтелектуальної власності щодо службового об'єкта, проте законодавець пов'язує надання статусу «службового» об'єкту права інтелектуальної власності саме «у зв'язку з виконанням трудового договору». Трудовий договір як підстава виникнення відносини між працівником і роботодавцем є лише “прологом” для укладення цивільно-правового договору, підставою для можливого переходу майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності до роботодавця, яким працівник як первинний суб'єкт права інтелектуальної власності виражає згоду на поступку вказаних прав роботодавцеві.

Питання розподілу майнових прав іншим способом, ніж передбачено статтею 429 ЦК України (тобто, встановити, що майнові права інтелектуальної власності на службові твори належать лише роботодавцю, а не роботодавцю і автору спільно), може вирішуватись, відповідно до цієї статті, в договорі. Враховуючи, що трудовий договір укладається не з усіма працівниками, питання щодо розподілу майнових прав на службові твори з працівниками, з якими не укладено трудовий договір, слід врегулювати у цивільно-правовому договорі. Згідно з таким підходом взагалі ігноруються норми щодо розподілу майнових прав, передбачені у відповідних спеціальних законах. Отже, доцільно доповнити зазначене словосполучення у ч. 2 ст. 429 ЦК України – «якщо інше не встановлено договором або законом».

Так, у пункті 24 постанови ВСУ № 5 від 4 червня 2010 р. «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних



прав» [82] вказано: «...якщо в трудовому або цивільно-правовому договорі між працівником і роботодавцем ... не передбачений інший порядок здійснення майнових прав на створений вказаний об'єкт, то вони мають спільні права ... Порядок здійснення майнових прав на такий об'єкт може бути врегульований цивільно-правовим договором». У пункті 25 цієї постанови також зазначено, що розмір та порядок виплати авторської винагороди за створення і використання службового твору встановлюються трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. Також трудовим договором між ними може передбачатися умова щодо укладення цивільно-правового договору про створення об'єкта авторського права і (або) суміжних прав та обов'язок працівника щодо сповіщення про створення такого об'єкта».

Оснoву врегулювання відносин інтелектуальної власності між працівником і роботодавцем при створенні службового об'єкту інтелектуальної власності складають договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (глава 62 ЦК України) і договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності (глава 75 ЦК України).

Так, відповідно до ст. 1107 ЦК України розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності; 5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

До інших договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності відносяться, зокрема, такі: 1) договір про розподіл майнових прав інтелектуальної власності на службові об'єкти інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 429 ЦК України); 2) договір про передачу майнових прав інтелектуальної власності у співвласність від одного співвласника до іншого співвласника (п. 1.7 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до

реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) тощо); 3) договір застави майнових прав інтелектуальної власності (ч. 3 ст. 424 ЦК України).

Іншими у розумінні статті 1107 ЦК також вважаються договори, зазначені у ЗУ «Про авторське право і суміжні права», а також наказі Міністерства освіти і науки України від 28.12.2004 р. № 986 [89]. Так, Закон передбачає укладення договору про розподіл майнових прав на службовий твір (ст. 16), договору між співавторами твору (ст. 13), договору про передачу (відчуження) майнових прав суб'єктів авторського права і суміжних прав (ст.ст. 31, 39-41) та інших договорів у сфері авторського права і суміжних прав, зокрема, авторський договір.

Важливого значення набуває момент укладення «службового» авторського договору: він має бути укладений на момент фактичного початку виконання працівником авторського завдання (якщо створення службових творів не належить до трудових обов'язків працівника) або ж на момент прийняття працівника на роботу (якщо створення авторських творів входить до безпосередніх трудових обов'язків працівника). Істотні умови даного виду договору мають, передусім, враховувати: характер трудової функції працівника; предмет «службового авторського договору»; строк дії «службового авторського договору»; загальні права та обов'язки сторін; обсяг прав сторін на службовий твір, зокрема й способи та умови його використання; форму і порядок оплати авторської винагороди; відповідальність сторін за порушення умов «службового авторського договору».

Результатом роботи можуть бути як усі твори, створені працівником протягом робочого часу, так і твори, створені протягом дії договору, або ж, лише конкретні твори. Тому в договорі доцільно передбачити надання службового (авторського) завдання, в якому чітко окреслити вимоги до кожного твору, строки його створення та порядок передавання роботодавцю.

У зразку Договору про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця, затвердженого спільним Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці і соціальної політики України від

28.12.2004 № 986 [89], предметом є розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що їх працівник створить чи ймовірно створить при виконанні трудового договору (контракту) у рамках виконання службових обов'язків чи окремого письмового доручення роботодавця.

На думку О.О. Тверезенко, роботодавець і працівник можуть укласти договір про розподіл майнових прав на твори, створювані працівником у порядку виконання трудового договору, в якому буде йтися саме про розподіл (наприклад, 100% і 0%), укласти його можна один раз, і його чинність поширюватиметься на всі твори, створювані автором у порядку виконання службових обов'язків [90].

Зазначена позиція є дискусійною, адже розподіл майнових прав інтелектуальної власності передбачає закріплення в такому договорі окремих прав за працівником, а інших – за роботодавцем. Проте у сфері прав інтелектуальної власності лише в системі авторського права можливо надавати окремі права за договором (ч. 2 ст. 31 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»). Патентні права переходять до набувача в їх сукупності та не можуть бути розподілені між суб'єктами. При наданні чи передачі права інтелектуальної власності на об'єкт промислової власності власник охоронного документа не може залишити за собою будь-яке право на його використання чи окремі майнові права інтелектуальної власності. Як наголошується в юридичній літературі: «... це принципова відмінність передання права власності для об'єктів промислової власності від передання авторських прав, під час якого допускається дроблення прав» [91, с. 27].

Варто зазначити, що на практиці у договорах про розподіл прав на службові об'єкти інтелектуальної власності насправді майнові права не розподіляються між творцем та роботодавцем, а переходять до останнього, натомість працівник отримує відповідну винагороду, погоджену сторонами.

Тобто, договір, за яким роботодавець отримує всі майнові права інтелектуальної власності, а працівник має право на винагороду, не може вважатися договором про розподіл прав. Такий договір можна трактувати як договір про передання майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК України) у разі передачі (відчуження) роботодавцеві майнових прав на службовий



об'єкт інтелектуальної власності чи ліцензійний договір (ст. 1109 ЦК України), якщо права інтелектуальної власності надаються роботодавцеві на певний період. У такий договір варто також внести умову про розмір і порядок виплати працівникові відповідної винагороди.

Т. В. Ярошевська, для того, щоб конкретизувати умови виплати працівнику-винахіднику винагороди за передачу майнових прав на службовий винахід роботодавцю, а також більш детально визначити права, обов'язки та відповідальність сторін, запропонувала договір про передачу майнових прав на винахід, створений за трудовим завданням роботодавця, з назвою: «Договір про виплату працівнику-винахіднику винагороди за передачу майнових прав на винахід (корисну модель), створеного при виконанні трудового завдання роботодавця» [27, с. 132]. На погляд автора, для даного договору суттєвими і необхідними будуть наступні умови: предмет договору (що є підставою для виплати творцю об'єкта права винагороди); розмір, порядок і строки виплати винагороди; збереження конфіденційності інформації щодо винаходу, яке носить взаємний характер; обов'язкове письмове повідомлення як від працівника про створення винаходу, так і від роботодавця про прийняття ним рішення щодо цього винаходу; інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в цей договір.

Умова про виплату авторської винагороди є однією з найважливіших, тому для уникнення подальших непорозумінь між сторонами, роботодавець обов'язково повинен у цьому розділі узгодити з працівником-винахідником метод розрахунків винагороди, а також суму, порядок та строки її виплати.

Важливим є розділ, який передбачає відповідальність сторін, зокрема, відповідальність за невчасне повідомлення працівником-винахідником про створення винаходу, невчасну виплату роботодавцем винагороди та за порушення зобов'язань сторін щодо конфіденційності інформації.

Окрім цього, у договорі потрібно врегулювати питання щодо випадків і порядку змін і доповнень умов договору, які можуть бути оформлені додатковим договором або протоколом до цього договору з обов'язковим підписом сторін.

Також для працівника необхідно передбачити право на призупинення дії договору у випадку злиття з іншим підприємством або переуступкою роботодавцем прав та обов'язків за договором іншій юридичній чи фізичній особі без згоди працівника-винахідника.

Наприклад, у Франції процедура повідомлення працівником про створення винаходу, а роботодавцем про своє рішення щодо нього передбачає письмове оформлення всіх відносин, що стосуються винаходів, з підтвердженням отримання листа адресатом і фіксацією дати отримання. З дати отримання рішення починається відлік строку (три місяці), протягом якого працівник може опротестувати службовий характер винаходу [92, р. 3-7].

Для запобігання заволодіння інтелектуальною власністю конкурентами, необхідна наявність відповідних правових угод, які б перешкождали розголошуванню суті створеного винаходу як працівником, так і його роботодавцем, і забезпечували належний патентний захист.

У західних країнах існує різний досвід щодо вирішення даної проблеми. У Франції, Бельгії, Нідерландах закон став на бік роботодавця, і будь-яке використання будь-яких відомостей, що складають комерційну таємницю підприємства, заборонене на невизначений строк. В Італії введено поняття „обов'язок вірності”, що передбачає обов'язок працівника на невизначений строк не використовувати відомості, отримані під час роботи, для конкурентної боротьби з своїм колишнім роботодавцем. [93, с. 49].

За повідомленнями А. Коломієць [94, с.35], у ФРН розроблена певна концепція щодо збереження комерційної таємниці після припинення трудового договору, згідно з якою працівник зобов'язується добросовісно зберігати в таємниці отриману інформацію протягом певного строку, а роботодавець бере на себе обов'язок виплачувати працівнику винагороду як за службовий результат, так і за його мовчання.

На думку І. О. Снігірьової та Ю. Н. Коршунова [95, с.102], якщо працівник розкриває роботодавцю власну конфіденційну інформацію стосовно винаходів,

права на які належать йому особисто, то він має право вимагати від роботодавця здійснення заходів щодо збереження цієї інформації.

На підставі ч. 1 ст. 1114 ЦК України ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом. Ч. 2 ст. 1114 ЦК України передбачає, що факт передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації. Згідно з ч.1 п. 8 ст.28 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” договір про передачу права власності на винахід і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. На підставі ч.2 п. 8 ст. 28 даного Закону сторона договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу прав власності на винахід або видачу ліцензії на використання винаходу. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, що встановлені Установою, з одночасним внесенням їх до реєстру.

Таким чином, для договору про передачу виключних майнових прав на винахід і ліцензійного договору в патентному Законі обов'язкової реєстрації не передбачено. Проте, слушною є думка В. В. Євдокимової [96, с.157], що державна реєстрація договорів про передачу виключних майнових прав – своєчасна і достатньо ефективна міра по врегулюванню внутрішньодержавного технологічного обміну, оскільки направлена на забезпечення режиму законності при укладенні вказаних договорів, є свого роду гарантією правової стабільності відносин сторін в договорі, тим самим сприяючи становленню ринкових відносин у сфері внутрішньодержавного технологічного обміну.

На підставі вищевикладеного, можна зробити висновки, що законодавець не приділив належної уваги договірним відносинам творця службового винаходу та роботодавця стосовно прав інтелектуальної власності на такі винаходи. В зв'язку з цим науковці пропонують 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. При цьому зазначається, що право роботодавця на одержання патенту на винахід виникає на підставі письмового договору і хоча б однієї із встановлених Законом умов.

Отже, для запобігання порушень прав працівника зі сторони роботодавця, пропонується в разі відсутності цивільно-правового договору між сторонами про передавання виключних майнових прав роботодавцю передбачити виникнення зазначених прав у працівника.

Доцільно на законодавчому рівні закріпити обов'язок документального повідомлення сторонами про свої дії та наміри щодо створених службових об'єктів інтелектуальної власності, із зазначенням відповідних норм у спеціальних законах. При цьому пропонується передбачити строк (три місяці), відлік якого починається з дати отримання рішення і протягом якого працівник може опротестувати службовий характер винаходу. Наслідком порушення зазначеного обов'язку доцільно передбачити відповідальність.

Доцільно передбачити договірний порядок регулювання строку збереження роботодавцем службового винаходу як конфіденційної інформації в разі його невикористання, з обов'язковою виплатою працівнику-винахіднику винагороди за створення винаходу.

Конкретизовано істотні умови, обов'язки сторін договору щодо створення службового об'єкта інтелектуальної власності. Пропонується також визначити істотною умовою договору про передавання майнових прав умову про розподіл прав і обов'язків після припинення трудового договору.

### **1.7. Авторська винагорода за створення і використання службових об'єктів інтелектуальної власності**

Питання про розмір та порядок виплати винагороди за створення й використання службових об'єктів інтелектуальної власності є одним із найбільш складних і не визначених у законодавстві про інтелектуальну власність. Останнє обмежується вказівкою на договір, в якому має бути вказаний розмір та умови виплати працівникові винагороди, яка повинна відповідати економічній цінності винаходу або іншої вигоді, що може бути отримана роботодавцем.

На практиці склалися неоднозначні підходи щодо вирішення питань про винагороду, що виплачується авторам службових об'єктів інтелектуальної власності. При цьому чітко не розмежовуються два аспекти проблеми: трудовий (винагорода за створення таких об'єктів) і цивільно-правовий (винагорода за їх використання). Ряд учених вважає, що в заробітну плату автора службового твору включається і винагорода за його використання, оскільки його створення охоплюється трудовою функцією працівника. Інші вважають, що заробітна плата працівникові виплачується за виконання трудових обов'язків по створенню службового твору, а не за його використання.

Автор об'єкта інтелектуальної власності, зокрема, службового, використовує свої творчі здібності для створення нового об'єкта інтелектуальної власності саме з метою його використання в майбутньому, що може принести роботодавцю додатковий прибуток. Отже, автор також має право на винагороду за використання.

Проблеми, пов'язані з правами на службові об'єкти, виникають у зв'язку із протилежними підходами цивільного і трудового права. Для цивільного права головним є результат - створений службовий об'єкт, а трудове право регулює процес створення об'єкта інтелектуальної власності за завданням або дорученням роботодавця. Саме нерозуміння специфіки предмета правового регулювання вказаних галузей права призводить до конфліктів. Так, працівник вважає, що за створення службового об'єкта роботодавець повинен заплатити додатково, а останній переконаний, що уже розрахувався з працівником заробітною платою. З одного боку, творцем службового об'єкта є працівник, і в цьому статусі він має на нього неспростовні права як автор. З другого – службовий твір створено у робочий час, оплачений роботодавцем, і як продукт праці має належати роботодавцю.

Так, згідно з російським законодавством, винагорода за використання службових об'єктів інтелектуальної власності є за своєю природою цивільно-правовою. Обов'язок по його виплаті встановлюється ЦК РФ (ст. 1295, 1370 ЦК РФ). Конкретний розмір винагороди і порядок його виплати визначаються цивільно-правовим договором між роботодавцем і працівником, а в разі спору - судом. Ця винагорода виплачується окрім заробітної плати і інших виплат, передбачених трудовим законодавством. Аналогічний підхід використовується і в судовій практиці, де наголошується, що такий договір про розмір винагороди носить цивільно-правовий характер і на нього поширюються загальні правила про укладення договорів.

Винагорода за створення службових об'єктів інтелектуальної власності є трудовою. Винагорода за службовий твір є заробітною платою, оскільки він створюється в межах трудової функції працівника. Винагорода за створення службових винаходів, корисних моделей, промислових зразків регулюється локальними нормативними правовими актами про стимулюючі виплати, відповідними умовами колективних договорів, індивідуальних трудових договорів і додаткових угод до них [22, с. 126].

Перед тим як вести мову про винагороду за створення службового винаходу, роботодавець проводить попередню оцінку економічної цінності винаходу. Економічна ефективність визначається з урахуванням ефекту, який може бути в подальшому досягнутим. Ціною об'єкта промислової власності є його вартісний вираз, який визначається за допомогою експертного аналізу. При оцінці винаходу беруться до уваги такі показники: новизна, технічна характеристика об'єкту, серійність очікуваного виробництва, технічна готовність, строки освоєння виробництва нової продукції та інші показники [27, с. 135].

Я.Г. Воронін вважає, що існує об'єктивна необхідність визначення на законодавчому рівні понять „винагорода за створений винахід” та „економічна цінність винаходу”, оскільки сьогодні відсутність відповідних дефініцій дозволяє трактувати окремі положення Закону, виходячи із суб'єктивного сприйняття ситуації, пов'язаної з створенням та використанням винаходів [62, с. 13]. Однак на



практиці наперед визначити економічну цінність винаходу дуже проблематично. Аналіз судової практики щодо спорів у сфері службового винахідництва свідчить, що на підприємствах можуть існувати локальні нормативні акти, згідно з якими проводяться розрахунки економічної цінності винаходів, корисних моделей, промислових зразків і визначається порядок нарахування й виплати авторської винагороди. При цьому роботодавці можуть, в порушення умов договору про розподіл майнових прав на службові об'єкти інтелектуальної власності між ними та працівниками, які створили такі об'єкти, не надавати працівникам інформації щодо факту їх використання та суми отриманого доходу і, відповідно, уникати виплати таким працівникам відповідної авторської винагороди або навмисно зменшувати її суму.

Працівник при виплаті винагороди має право ознайомитися з розрахунками винагороди, діяльністю роботодавця у зв'язку з використанням винаходу, результатами бухгалтерських розрахунків і звітності. Працівник має право включити в договір умову, що передбачає його участь у проведенні маркетингового дослідження, що може бути обґрунтовано зацікавленістю творця в подальшій долі винаходу, оскільки авторська винагорода залежить від того, як роботодавець розпорядиться винаходом. Тому працівник повинен мати необмежене право доступу до будь-якої технічної чи фінансової інформації, що стосується винаходу [97, с.13-14].

Найбільш складним аспектом у відносинах сторін договору є визначення суми винагороди, на яку впливає ряд факторів: технічна цінність винаходу; витрати на дослідження розробки, яких зазнав роботодавець при створенні винаходу; розмір капіталовкладень, необхідних для організації виробництва тощо. Визначення суми винагороди є одним із найважливіших питань ще й тому, що реальна комерційна цінність технології, що передається, може бути встановлена лише в процесі виробництва та реалізації продукції.

Винагорода може бути виплачена у формі роялті, паушального платежу чи їх поєднання (комбінований платіж). Роялті – це вид платежів, які роботодавець виплачує періодично, наприклад, раз у рік протягом всього строку договору в

об'ємі відсотка від суми обігу по продажах чи від прибутку, а також у вигляді твердих зборів з одиниці продукції, що випускається з використанням даного винаходу.

Застосування такого виду платежу дозволяє винахіднику отримувати винагороду протягом всього строку дії договору і є вигідним для нього у випадку успішної реалізації та збуту продукції, коли реальний прибуток може набагато перевищити розрахунковий. Проте, у випадку зриву виробництва, різкого погіршення кон'юнктури ринку винахідник може отримати значно меншу суму винагороди, ніж ту, на яку він розраховував.

Паушальний платіж передбачає одноразову виплату певної твердої зафіксованої суми у відповідності до розрахункової ціни за об'єкт промислової власності до початку масового випуску продукції. При виплаті паушальної суми обов'язок по виплаті винагороди виконується негайно.

Вважається за доцільне при виплаті авторської винагороди застосовувати і роялті, і паушальний платіж. В такому разі, після того як об'єкт створено і працівник прийняв рішення передати майнові права на службовий винахід роботодавцю, а останній ці права прийняв, роботодавець виконує наступні дії: 1) оцінює даний об'єкт; 2) укладає з винахідником договір про переуступку майнових прав; 3) здійснює початкову плату за винахід у вигляді паушальної суми. Після отримання доходу від використання даного винаходу, роботодавець виплачує винахіднику винагороду у формі роялті протягом дії договору в пропорційному від вигоди розмірі (з урахуванням ліцензійних платежів, які він може одержати, включаючи прибутки від надання ліцензій за кордоном).

При визначенні розміру винагороди доцільно запозичити досвід іноземних держав, наприклад, у Німеччині прийняті Методичні рекомендації про виплату авторської винагороди за службові винаходи, що створюються при здійсненні працівником трудової діяльності в приватних компаніях, у Республіці Білорусь розроблені Тимчасові методичні рекомендації за визначенням умов, розміру і порядку виплати винагород за створення і використання об'єктів промислової власності.

Показовою є практика визначення розміру винагороди за створення службових винаходів у Німеччині. Так, при обчисленні розміру винагороди передбачена оцінка обов'язків і становища працівника на підприємстві: чим більше у службовця можливостей (за рахунок свого службового становища) ознайомитися з умовами виробництва і перспективами розвитку підприємства і чим вище його заробітна плата на момент створення винаходу, тим меншою буде частка винагороди. Таким чином, максимальний показник мають винахідники-робітники, а мінімальний – керівники науково-дослідного комплексу та технічні керівники підприємства [5, с. 57]. Проявлені досвід та вміння винахідника під час створення винаходу оцінюються з врахуванням його ініціативи при постановці задачі, актуальності винаходу та оригінальності вирішення задачі. Оцінка ініціативи винахідника залежить від ступеня його самостійності при постановці задачі винаходу. При цьому показник буде майже максимальним, якщо він поставив задачу самостійно як у межах своєї науково-виробничої діяльності, так і поза сферою своєї виробничої діяльності. Під час оцінювання оригінальності рішення задачі враховуються методи і засоби, які застосував винахідник при створенні винаходу. Якщо рішення знайдено за допомогою традиційних професійних методів і при цьому підприємство підтримувало винахідника технічними допоміжними засобами, показник буде мінімальним, а якщо рішення не відповідає всім перерахованим умовам — максимальним [29, с. 99].

Щодо форми та порядку оплати авторської винагороди необхідно зазначити, що законодавство не обмежує сторін у виборі порядку виплати авторської винагороди. Це може бути і фіксована заробітна плата, і додаткова плата до заробітної.

Зарубіжний досвід вирішення питань з визначення розміру винагороди за службові об'єкти інтелектуальної власності свідчить про наступне.

Як приклад з практики держав-учасниць СНД можна навести цивільну справу за позовом Хакімова К. Б. до РГП «Енбек-Костанай» про визнання права автора на винагороду за створений службовий винахід, яку було розглянуто 20.01.2005 р. Кустанайським міським судом Республіки Казахстан. Позивач як



винахідник звернувся до суду з позовом, оскільки між ним і відповідачем не було досягнуто згоди щодо розміру, умови і порядку виплати винагороди за створений службовий винахід. Відповідно до п.4 Патентного закону Республіки Казахстан розмір, умови і порядок виплати винагороди винахіднику за службовий винахід визначаються угодою між сторонами. Якщо неможливо розрахувати внесок винахідника і роботодавця в створення службового винаходу, за винахідником визнається право на половину вигоди, яку одержав або повинен був одержати роботодавець. Експертом з оцінки інтелектуальної власності був проведений розрахунок по отриманню вигоди роботодавцем за використання службового винаходу на суму 29 727 011 тенге, також експерт підтвердив вимоги позивача на суму 1 463 506 тенге. Суд на підставі ст.6 Цивільного Кодексу Республіки Казахстан взяв до уваги реальну вигоду від використання службового винаходу, в повному обсязі прийняв висновок експерта та вважав обґрунтованими вимоги позивача на суму 1463506 тенге [27, с. 130-131].

Показовими є гучні судові справи японських службовців проти роботодавців щодо отримання в ретроспективному порядку винагороди в більшому розмірі, ніж це було заздалегідь визначено в угоді між працівником та роботодавцем. Окрім цього, вони суперечать традиційному бажанню японців не спричиняти скандальних розглядів соціальних відносин. Патентний закон Японії передбачає належність права на службовий винахід службовцю, а компанії-роботодавцю належить право на безоплатну невиключну ліцензію. До внесення змін до закону у 2005 р. працівник, у разі поступки прав на створений винахід або надання компанії виключної ліцензії, мав право на винагороду, відповідну до вигоди роботодавця і рівня сприяння, наданого роботодавцем при створенні винаходу [29, с. 102-103].

Прикладом може служити справа 1995 р. проти компанії Олімпус Оптікал Со, коли Верховний суд Японії залишив у силі рішення попередніх судів про надання винахіднику додаткових 20 тис. дол. США за службовий винахід, який виявився комерційно більш вигідним, ніж це було передбачено в угоді між працівником та роботодавцем [29, с. 103].

Незадоволення японських підприємців привело до необхідності внесення змін до Патентного закону Японії, які набрали чинності 01.04.2005 р. Згідно з новими правилами суд переглядає угоду між працівником та роботодавцем тільки у випадку неможливості визнання винагороди, включаючи процедуру по досягненню згоди про її розмір і метод розрахунків, обґрунтованою. В такому випадку застосовується попереднє правило про відповідність винагороди вигоді роботодавця та рівню допомоги, наданої роботодавцем при створенні винаходу. Критерієм обґрунтованості розміру винагороди є адекватність процедури встановлення методу та стандартів розрахунків, а також процедури розрахунків. Суди враховують рівень узгодженості між працівником та роботодавцем при визначенні способу розрахунків, ступінь обізнаності службовця щодо правил розрахунків і те, наскільки роботодавець врахував побажання працівника під час обчислення винагороди. Таким чином, японські компанії отримали можливість захистити себе від майбутніх додаткових виплат за умови встановлення чітких правил розрахунку розміру винагороди та узгодження їх з працівником.

У справі проти корейської компанії Самсунг Електронікс в 2002 р. винахідник вимагав компенсацію на суму 26 млн. дол. США за свій «вибуховий» винахід – метод ефективного введення літер корейської абетки з використанням обмеженої кількості клавіш вводу. Було добре відомо, що Самсунг отримав величезний прибуток від винаходу, за який компанія заплатила винахіднику близько 200 дол. США у відповідності з трудовою страховкою винахідника. У результаті розгляду роботодавець добровільно визнав, що справедлива винагорода винахіднику може базуватися на загальній вигоді роботодавця, і суд має право визначити, що саме буде справедливою винагородою винахідникові. Сума, яку отримав винахідник в результаті, не розголошується [29, с. 105].

На сьогодні не закріплені підстави і порядок виплати винагороди співавторові, що не полягав в трудових стосунках із замовником службового об'єкту авторського або патентного права, а також комплекс прав, які дана особа може безперешкодно здійснювати, не порушуючи прав роботодавця. Запропоновано врегулювати окреслені питання шляхом укладення цивільно-

правового договору між зазначеним співавтором і роботодавцем, який може бути укладений як до, так і після створення службового об'єкта інтелектуальної власності.

Підставою для виплати винагороди є факт використання службового об'єкту інтелектуальної власності, про що працівника повідомляє сам роботодавець. Це може спричинити порушення прав авторів, які не мають можливості дізнатися про використання роботодавцем службового твору, винаходу тощо, поки про це не повідомить роботодавець.

Також залишається відкритим питання про авторську винагороду за створення службового твору, яка фактично може прирівнюватися заробітній платі працівника. Тим часом, якщо твір створений працівником на підставі конкретного службового завдання, яке уточнює його основні трудові обов'язки, сторонами договору мають бути визначені умови оплати додатково [42, с. 164-165].

Деякі російські науковці, аналізуючи проблему нарахування й виплати винагороди за створення й використання службових об'єктів інтелектуальної власності, пропонують моментом виникнення права працівника-винахідника на винагороду вважати: - ухвалення позитивного рішення щодо заявки на видачу патенту, поданою роботодавцем, або працівником, або роботодавцем і працівником спільно; - рішення роботодавця використовувати створений об'єкт у власному виробництві як ноу-хау; - передача виключного права на створений службовий об'єкт третім особам.

Окрім цього, працівник-винахідник повинен мати право на отримання винагороди у наступних випадках: якщо роботодавець прийме рішення про збереження інформації про створене службове технічне рішення або результат інтелектуальної діяльності у сфері дизайну в таємниці і повідомить про це працівника, працівник має право на одноразову виплату; якщо службове технічне рішення або результат інтелектуальної діяльності у сфері дизайну, що зберігаються в таємниці, використовуються роботодавцем у власному виробництві, працівник має право на періодичні виплати; якщо роботодавець не використає запатентований службовий об'єкт патентного права у власному виробництві і при



цьому прийме рішення про відчуження виключного права на даний об'єкт, або передасть право його використання третім особам за ліцензійним договором [14, с. 15].

Також доцільно наголосити: якщо згідно з умовами авторського договору майнові права на об'єкт спільно належать працівнику та роботодавцю, то працівник крім винагороди, отриманої за створення об'єкта авторського права, має право на отримання авторської винагороди за кожне використання твору, яка, зокрема, визначається у відсотках від доходу, отриманого від використання твору, або у виді фіксованої суми. При цьому ставки авторської винагороди за використання твору не можуть бути нижчими за мінімальні, встановлені Кабінетом Міністрів України.

У вітчизняній науковій літературі пропонується прийняття спеціального нормативного акту, який би унормовував особливості здійснення права інтелектуальної власності на службові об'єкти права інтелектуальної власності. Підтримуючи такий підхід та зважаючи на позитивний зарубіжний досвід, у спеціальному законі доцільно врегулювати питання щодо підстав виплати авторської винагороди за створення й використання службових об'єктів права інтелектуальної власності; передбачити поділ авторської винагороди на два види – заохочувальна винагорода за створення та винагорода за використання; закріпити чіткі і прозорі критерії визначення розміру й порядку нарахування і виплати авторської винагороди; визначити чітку процедуру з досягнення згоди між працівником і роботодавцем про розмір і види авторської винагороди, порядок її нарахування та виплати. При цьому необхідно встановити правило про відповідність винагороди вигоді роботодавця та рівню допомоги, що надавалася роботодавцем при створенні службового об'єкту інтелектуальної власності. Також доречно передбачити умови, за яких можлива зміна розміру винагороди за використання та (або) форми її виплати (роялті, паушального платежу чи їх поєднання), наприклад, якщо реальний прибуток виявиться значно вищим або нижчим, ніж передбачалося на стадії розрахунку, оскільки економічний ризик, пов'язаний із виробництвом і реалізацією винаходу, корисної моделі, тощо несе не

тільки роботодавець, але й працівник як автор об'єкту права інтелектуальної власності.



### **3. РЕАЛІЗАЦІЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ОБ'ЄКТИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

#### **3.1. Види порушень прав на службові об'єкти інтелектуальної власності**

Порушення у сфері набуття і здійснення прав на службові об'єкти інтелектуальної власності може відбуватися як зі сторони роботодавця, так і зі сторони працівника. Наприклад, роботодавець може порушувати право на авторське ім'я, не зазначаючи ім'я автора при опублікуванні твору, або вносити зміни до твору, порушуючи право на недоторканність твору. Прикладами порушень зі сторони працівника є випадки неправомірного використання майнових права на службові об'єкти інтелектуальної власності, які належать роботодавцю: укладення працівником авторського ліцензійного договору, за яким він надає дозвіл на використання твору іншому підприємству; не повідомлення роботодавця про створення службового винаходу і одержання патенту на цей винахід.

Порушення прав щодо об'єктів інтелектуальної власності можуть мати договірний і недоговірний характер.

О. В. Сорвачов вважає, що істотним недоліком існуючої системи захисту прав інтелектуальної власності на промислові зразки є відсутність в патентному законодавстві визначення поняття «порушення прав», і пропонує визначити безпосередні дії, які є порушенням цього права. Автором розроблено перелік порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі на промислові зразки: вчинення дій, які порушують особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності; неправомірне привласнення іншою особою права авторства на об'єкт права інтелектуальної власності; безпідставна відмова у присвоєнні імені творця об'єкта права інтелектуальної власності або спеціальної назви; неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності; вчинення дій, які перешкоджають ужиттю заходів для недопущення неправомірного



використання об'єкта права інтелектуальної власності; порушення умов ліцензії, ліцензійних та інших договорів стосовно об'єкта права інтелектуальної власності; вчинення дій, що створюють загрозу порушення права інтелектуальної власності; порушення умов та строків виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності [41, с. 11-12].

У сфері винахідництва, в тому числі службового, суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: - авторство на винахід; - встановлення факту використання винаходу; - встановлення власника патенту; - порушення прав власника патенту; - укладання та виконання ліцензійних договорів; - право попереднього користування; - компенсації.

Порушенням прав інтелектуальної власності на службові винаходи вважається і розголошування суті винаходу до офіційної публікації відомостей про заявку, що може мати місце як з боку працівника, так і з боку роботодавця. Розголошування суті винаходу працівником є неправомірним якщо винахід прийнятий роботодавцем як службовий, а розголошування суті винаходу роботодавцем буде неправомірне, якщо він відмовився від винаходу на користь працівника. Зазвичай, таке розголошення може привести до втрати патентоспроможності винаходу. У разі, якщо в складі патентоспроможного винаходу міститься ноу-хау, то утримання в таємниці його суті має сенс навіть після офіційної публікації або отримання охоронного документа [27, с. 112].

Основним спірним моментом під час врегулювання взаємовідносин між роботодавцем та працівником, як вже зазначалося вище, є питання щодо винагороди. Роботодавець, як правило, вважає винагородою отримання заробітної плати або, виплачуючи одноразову винагороду за власними мінімальними розрахунками, не обтяжує себе підписанням договору про винагороду.

На сьогодні в Україні, нажаль, відсутня узагальнена судова практика, пов'язана з витребуванням у роботодавця винагороди за створення службових об'єктів інтелектуальної власності. Не сприяє цьому відсутність чітких норм в національному законодавстві, а також недостатній рівень необхідних знань щодо наявності й можливостей захисту своїх прав з цього питання, а також небажання

доводити справу до суду. Світова практика, навпаки, свідчить, що судові спори щодо отримання належної винагороди, є звичною справою.

Часто судові справи виникають з приводу встановлення власника прав на винаходи, створені працівниками. Наприклад, законодавство Австралії віддає права на службовий винахід роботодавцю.

Так, у справі 2002 р. «Спенсер Індастріз проти Ентоні Колінза» Патентне відомство прийняло рішення на користь службовця Колінза. Знаходячись на відпочинку, він розробив метод вилучення покриття з використаної машинної шини, який спочатку не викликав зацікавлення з боку компанії Спенсер Індастріз. Колінз вважав, що роботодавець незаконно узурпував його права після демонстрації їм остаточно готового винаходу. Патентне відомство вирішило, що немає загального правила, згідно з яким винахід, зроблений службовцем, стає автоматично власністю роботодавця. Колінз був представником реклами та розробив винахід без нагляду та заохочення роботодавця, тому Патентне відомство вирішило, що право на винахід належить тільки Колінзу, мотивуючи своє рішення тим, що винахід було розроблено за межами виконання звичних службових обов'язків [29, с. 103-104].

У справі 2004 р. Технологічного університету штату Вікторія проти Вілсона та Орса двоє працівників (професор та старший викладач) розробили нову систему електронної торгівлі, використовуючи виробничі потужності університету, але у неробочий час. Користуючись службовим становищем для отримання фінансування, згодом вони передали всі права на систему незалежній компанії, засновниками якої вони були. Після розкриття їхніх дій університет почав справу, вимагаючи права на винахід і мотивуючи це тим, що вчені порушили умови своїх трудових контрактів та обов'язок лояльності перед університетом. Суддя доводив, що проведення досліджень, в результаті яких буде створено патентоспроможний винахід, не було передбачене в трудових угодах з науковцями, оскільки вони були найняті університетом для провадження досліджень в області економіки та міжнародної торгівлі. Проте суд вирішив, що порушення працівниками довіри університету й бажання отримати вигоду від своєї позиції призвело до конфлікту їхніх власних

комерційних інтересів з університетськими. З огляду на це, суд віддав частки в майні створеної компанії університету [29, с. 104].

Аналіз практики розгляду патентних спорів щодо службового винахідництва судами України свідчить про те, що, по-перше, винахідник є найменш захищеною стороною, а, по-друге, існує проблема, пов'язана з кваліфікацією службового винаходу (корисної моделі).

Прикладом є позов ТОВ «Стерлінг Груп Україна» до Р. про визнання патенту недійсним, поданий у 2006 р. до суду м. Запоріжжя. Позивач як роботодавець вважав, що йому належить виключне право на службовий твір на підставі авторського законодавства [ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про авторське ...»]. Відповідач, який був працівником позивача і оформив патент на пристрій, розроблений колективом працівників у порядку виконання службових обов'язків, проти позову заперечив, посилаючись на те, що, перебуваючи у трудових відносинах з відповідачем, він не використовував досвід, виробничі знання, секрети виробництва та обладнання роботодавця, а створив винахід особисто з використанням особистих знань та досвіду [29, с. 106]. У даному випадку треба зазначити, що винахід є об'єктом не авторського, а патентного права. До того ж, лише факт перебування винахідника в трудових відносинах з роботодавцем і наявність у складі його службових обов'язків виконання відповідних робіт не дає підстав вважати створений ним винахід службовим.

Багато проблем виникає у правовідносинах щодо службових винаходів, корисних моделей та раціоналізаторських пропозицій, запропонованих роботодавцю його працівником. Поширені випадки, коли роботодавець укладає з власником патенту договір про його використання, але не виконує чи згодом припиняє виконувати свої обов'язки за договором, наприклад, щодо виплати обумовленої договором винагороди. У разі звернення власника патенту до суду за захистом своїх порушених прав, роботодавець вчиняє різноманітні перешкоди для такого захисту. У разі задоволення вимог роботодавця, такий власник патенту фактично позбавляється правового захисту. Такими типовими діями роботодавця зокрема, спроба оскарження дійсності патенту. Визнання недійсним патенту лише призводить до припинення правового захисту об'єкта, захищеного патентом, але не припиняє існування самого



об'єкта, який роботодавець успішно продовжує використовувати. У такому разі такий учасник правовідносин як власник патенту просто перестає існувати, і всі обов'язки роботодавця щодо нього припиняються.

Армянським міським судом Автономної республіки Крим було розглянуто справу № 2-102/07 за позовом Державної акціонерної компанії «Титан» до Пономаренко Є.М. про виключення його зі складу винахідників. Позивач просив суд постановити рішення про виключення відповідача зі складу винахідників, що стало б підставою для вчинення відповідних дій Державним реєстром патентів України. Ухвалою від 3.10.2007 р. провадження у справі було закрито через відмову позивача від позову [29, с. 107].

З боку роботодавців також вчиняються спроби доведення факту неукладення або оскарження дійсності укладеного договору. Такі дії здійснюються з метою обґрунтування відсутності зі своєї сторони обов'язків щодо виплати винагороди винахіднику. Так, Калінінським районним судом м. Горлівки Донецької області було розглянуто справу № 2-5/06 за позовом Рябчикова О.О. до ВАТ «Концерн «Стирол» про стягнення авторської винагороди та моральної шкоди. Позивач у справі заявив, що між ним та відповідачем було укладено договір про використання створеної позивачем раціоналізаторської пропозиції, а відповідач заперечував сам факт існування такого договору [29, с. 107]. При цьому необхідно зазначити, що підставою для виникнення обов'язку по сплаті винагороди або компенсації за використання об'єкту патентного права є сам факт такого використання, а не договір, причому за умови відсутності договору таке використання є неправомірним.

Роботавці також вдаються і до заяв про те, що впровадження об'єкту патентного права виявилось економічно невиправданим. Наприклад, роботодавець стверджує, що створення об'єкту патентного права не принесло додаткових прибутків, а відтак, відсутні підстави для виплати винахіднику передбаченої договором винагороди.

Так, Миколаївським районним судом Львівської області було розглянуто справу № 2-20/07 за позовом Добушовського О.П, і Томина І.І. до ВАТ «Миколаївцемент». Предмет позову - стягнення з відповідача збитків та винагороди

за незаконне використання корисної моделі, спільно створеної позивачами та запатентованої на їх ім'я. У своїх запереченнях відповідач доводив шкідливість використання зазначеної корисної моделі, оскільки внаслідок її використання зіпсувалося обладнання, що не лише не принесло додаткового прибутку, але й призвело до збитків. Рішенням від 04.06.2007 р. суд відмовив у задоволенні позову [29, с. 108].

Поширеною є практика проведення підприємством-відповідачем у подібному випадку експертизи за власною ініціативою, із залученням до неї спеціалістів цього ж підприємства.

Так, у справі № 2-120/06 за позовом Раткова Л.Д. до ХК «АвтоКрАЗ» про захист прав інтелектуальної власності, розглянутій Автозаводським районним судом м. Кременчука, відповідачем як доказ було надано Рішення експертно-технічної Комісії з питання розгляду заяви винахідника Раткова Л.Д. про виплату винагороди за використання ХК «АвтоКрАЗ» службових винаходів. Дане рішення підписано головою Комісії Грищенком О.І., який одночасно є виконуючим обов'язки Генерального директора ХК «АвтоКрАЗ», та завірено печаткою підприємства. Серед висновків, здійснених підприємством, наявні, зокрема, висновки щодо економічної неефективності застосування винаходів позивача [29, с. 108].

### **3.2. Способи судового захисту прав на службові об'єкти інтелектуальної власності та відповідальність у цій сфері**

У разі вчинення порушення прав потерпіла особа стикається з необхідністю обрати спосіб захисту, який буде належним і ефективним для захисту порушених прав.

Порушення прав інтелектуальної власності, невизнання цього права чи посягання на нього тягне за собою відповідальність, передбачену ЦК України, іншими законами або договором (ст. 431 ЦК України). Наслідком порушення права інтелектуальної власності є настання цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Р. Б. Шишка визначає цивільно-правову відповідальність як «передбачений законом чи договором та забезпечений на підставі рішення суду силою державного примусу обов'язок порушника зобов'язання перетерпівати негативні наслідки за допущене порушення з метою відновлення чи компенсації порушеного права у виді додаткового покладення на правопорушника майнових обов'язків чи полишення його суб'єктивного права» [98, с. 444].

У цивілістичній науці існують різні думки щодо переліку форм цивільно-правової відповідальності за порушення договірних зобов'язань, проте, більшість авторів підтримують точку зору щодо існування двох форм відповідальності – відшкодування збитків і сплата неустойки, а окремі з них додають втрату завдатку [99, с. 130], проценти за неправомірне користування чужими грошовими коштами.

Науковці, на підставі положень чинних Цивільного і Господарського кодексів України, а також враховуючи висловлені з цього приводу критичні зауваження, виділяють три форми цивільно-правової відповідальності за порушення договірних зобов'язань: 1) відшкодування збитків; 2) матеріальне відшкодування моральної шкоди; 3) сплата неустойки.

Відшкодування збитків є універсальною формою цивільно-правової відповідальності, що застосовується до порушника договірних зобов'язань незалежно від того, чи передбачена так відповідальність в договорі. Тому її називають загальною мірою цивільно-правової відповідальності, на відміну від спеціальних мір, застосування яких можливе лише у разі встановлення їх законом чи договором.

Незважаючи на встановлені ч. 2 ст. 23 ЦК України обмеження щодо можливості відшкодування моральної шкоди, заподіяної, головним чином, фізичній особі (єдиним винятком є моральна шкода, завдана приниженням ділової репутації юридичної особи), інші норми цивільного законодавства передбачають можливість матеріального відшкодування моральної шкоди і в договірних відносинах (напр., ч. 3 ст. 700 і ч. 3 ст. 1076 ЦК України).

Сплата неустойки полягає у переданні боржником, який порушив договірне зобов'язання, кредиторів грошової суми або іншого майна. При цьому, право на

неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання (ч. 1 ст. 550 ЦК України), а сплата (передання) неустойки не позбавляє кредитора права на відшкодування таких збитків (ч. 2 ст. 552 ЦК України).

Розглядаючи питання відповідальності у правовідносинах між роботодавцем і винахідником, Т. В. Ярошевська вважає, що відповідний розділ стосовно відповідальності сторін є важливою частиною договору між роботодавцем і винахідником, і пропонує передбачити в ньому наступне: - відповідальність працівника за права, які він передає роботодавцю, та за невчасне повідомлення ним роботодавця про створення винаходу; - відповідальність роботодавця за виплату або невчасну виплату ним винагороди працівнику та за дотримання використання прав; - відповідальність сторін за порушення зобов'язань щодо конфіденційності інформації, при цьому, на думку автора, відповідні санкції за розголошення такої інформації повинні бути передбачені не тільки для роботодавця, і для винахідника у відповідному договорі між ними. [27, с. 134-138].

Нагальна потреба створення надійної і ефективної системи захисту права інтелектуальної власності, зокрема, на службові об'єкти інтелектуальної власності, зумовлена тим, що сьогодні об'єкти права інтелектуальної власності є найбільш цінним та водночас легкодоступним капіталом. Специфічна природа об'єктів інтелектуальної власності робить їх придатними для копіювання, відтворення і використання у виробничій та інших сферах, у зв'язку з чим масштаби їх неправомірного використання зростають. До того ж, специфічний нематеріальний характер таких об'єктів зумовлює високий рівень латентності щодо порушень прав на них. Автор чи винахідник можуть навіть не здогадуватися про випадки порушення їхніх суб'єктивних прав. Недосконалість чинного законодавства приводить до того, що державний контроль за такими порушеннями поки що є малоефективним.

У сучасний період порушенням прав інтелектуальної власності, зокрема, їх класифікації, необхідно приділяти особливу увагу, оскільки від виду правопорушення залежить юридична відповідальність, що покладається на



правопорушника, і відповідно, обираються найбільш доцільні способи та засоби захисту. В теорії права під видом правопорушення розуміють однорідні відповідно до обраного критерію класифікації правопорушення, що розрізняються за об'єктами посягання, за суб'єктами, за поширеністю, за ознаками об'єктивної і суб'єктивної сторін, за процедурами розгляду тощо [100, с. 164].

Як слушно зазначає О. А. Підпригора, неможливо перелічити всі можливі порушення права інтелектуальної власності. Але основні такі правопорушення мають бути визначені у законах і за їх вчинення має бути передбачена відповідальність [101].

Досліджуючи правову охорону службових винаходів в Україні, М. М. Яшарова визначила, що захист виключних майнових прав на службовий винахід у змістовному навантаженні полягає у системі заходів і способів, що спрямовані на припинення порушення й поновлення прав суб'єкта службового винаходу та відшкодування завданих цим порушенням збитків, який здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку, та визначила його властивості, які характеризуються одночасним застосуванням як загальних норм, що регулюють виключні права на винаходи та захист цих прав, так і спеціальних, які безпосередньо присвячені регулюванню відносини між працівником–автором службового винаходу та роботодавцем. [102, с. 14-15].

У сучасній доктрині права під способом захисту цивільного права та інтересу розуміють визначені законом або договором матеріально-правові заходи, спрямовані на відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і правовий вплив на правопорушника. Чинна система захисту права інтелектуальної власності, передбачена законодавством України, такого захисту не забезпечує, про що свідчить зростання кількості порушень у цій сфері.

Сучасною доктриною і правозастосовчою практикою сформульовано певні правила визначення належних способів захисту цивільних прав та інтересів судом, до основних з яких зазвичай відносять: 1) свобода вибору суб'єктом захисту виду способу захисту; 2) обов'язковість детального переліку способів захисту; 3) можливість застосування способів захисту за аналогією; 4) відповідність предмета

позову встановленим способам захисту цивільних прав та інтересів; 5) належне з'єднання і рішення конкуренції позовів [103, с. 185–186].

Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності відповідно до чинного законодавства здійснюється на підставі норм цивільного, трудового, адміністративного і кримінального права.

Загальними цивільно-правовими способами захисту прав, зокрема, і на службові об'єкти інтелектуальної власності, є: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дій, які порушують право; відновлення становища, що існувало до порушення; примусове виконання обов'язків боржником у натурі; зміна правовідносин; припинення правовідносин; відшкодування збитків; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконним акта державного органу або органу місцевого самоврядування (ст. 16 ЦК України).

Перелік способів захисту, передбачених ст. 16 ЦК України, не є вичерпним, тому для захисту прав можуть застосовуватися інші способи, що встановлені законом або договором. При цьому зазначається, що «ні ЦК України, ні інші законодавчі акти не встановлюють будь-якого узагальнюючого правила щодо способів захисту прав, у тому числі цивільних; в законі передбачені певні фрагменти» [104, с. 35].

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3. 10. 2017 р. [105] було внесено зміни до Цивільного кодексу України і процесуальних законів, в тому числі в частині визначення способів захисту прав та інтересів, які застосовуються судом. Тепер на підставі ч. 2 ст. 16 ЦК «Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках». Такі “визначені законом випадки” конкретизовано у ч. 2 ст. 5 Цивільного процесуального кодексу України: «У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може

визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону» [106]. Норма аналогічного змісту закріплена також у ч. 2 ст. Господарського процесуального кодексу України [107].

Відтак, чинне законодавство розширює можливості обрання способів захисту і дає право визначити для захисту порушеного права спосіб захисту, який прямо не передбачений законом, але не суперечить йому. При цьому основним критерієм обрання належного способу захисту визнається його ефективність.

Отже, суть принципу вибору способу захисту відповідно до ч. 2 ст. 5 ЦПК, ч. 2 ст. 5 ГПК полягає в тому, що, по-перше, будь-який застосовуваний спосіб захисту має бути обов'язково ефективним, по-друге, якщо передбачені законом або договором способи захисту не є ефективними, то позивач може заявити інший спосіб захисту, так званий непоіменований спосіб захисту, надавши обґрунтування, що його застосування дозволить максимально повно відновити порушене право або отримати відповідне відшкодування [108].

У документі “Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу “України”, який підготовлений у ВСУ для врахування у практичній роботі судів зазначено, що надаючи правову оцінку належності обраного зацікавленою особою способу захисту, судам належить зважати й на його ефективність з точки зору ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує “право на ефективний засіб юридичного захисту” і закріплює, що “кожен, чий права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження”. Робиться висновок, що у кінцевому результаті ефективний засіб повинен забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення – гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування [109].

Спеціальними способами захисту прав інтелектуальної власності є: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску



через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності (ст. 432 ЦК України) [3], а також інші способи захисту, передбачені ЗУ «Про авторське право і суміжні права» і ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

В разі порушення прав власника патенту він має право вимагати припинення цього порушення, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. Захист прав на службовий винахід здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. При цьому, у відповідності із патентним законодавством, суб'єктом, що має право на захист виключних прав є власник патенту, яким за службовим винаходом є роботодавець, хоча ця норма колізує із нормами діючого ЦК України.

Згідно із нормами трудового права, для забезпечення законності під час використання службових об'єктів інтелектуальної власності, попередження та усунення негативних для роботодавця наслідків до працівника, який неправомірно використовує майнові права інтелектуальної власності, можуть застосовуватися заходи примусу.

У трудовому праві під примусом розуміється заснований на нормах трудового права вплив на суб'єктів трудових правовідносин, що обмежує їх правове становище шляхом позбавлення окремих прав чи покладенням на них додаткових обов'язків з метою охорони правопорядку у сфері трудових правовідносин [105, с. 237]. До заходів такого примусу належать дисциплінарні стягнення у вигляді догани та звільнення.



Також на працівника, який є посадовою особою, може бути покладена матеріальна відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток [4].



## ВИСНОВКИ

На підставі дослідження законодавства, наукової літератури, правозастосовчої практики щодо створення і використання службових об'єктів інтелектуальної власності розроблено наступні положення, спрямовані на удосконалення правового режиму службових об'єктів інтелектуальної власності:

1. Уточнено визначення поняття “службовий об'єкт інтелектуальної власності” – результат інтелектуальної діяльності, який відповідає наступним умовам: 1) створений під час виконання трудового договору або протягом року після його припинення; 2) створений творцем у зв'язку з виконанням у зв'язку з виконанням трудового договору або службових обов'язків чи дорученням роботодавця; 3) створений творцем з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Поряд з цим загальним визначенням спеціальними законами можуть встановлюватися особливі умови визнання об'єкта інтелектуальної власності службовим.

2. Обґрунтовано необхідність внесення зміни до ст. 429 ЦК України, у якій при визначенні поняття особи, яка створила службовий об'єкт інтелектуальної власності, замість терміну «працівник» використовувати термін «творець», враховуючи безстроковість її статусу як творця цього об'єкту.

3. Обґрунтовано доцільність виключення з норми речення 2 ч.1 ст. 429 ЦК України положення про можливість надання окремих немайнових прав на службовий об'єкт інтелектуальної власності роботодавцеві.

4. Для захисту прав авторів запропоновано законодавчо закріпити, що у разі, якщо роботодавець протягом визначеного терміну від моменту повідомлення творця про створення службового твору його не опубліковує, майнові права на використання службового твору переходять до автора. Метою введення зазначених обмежень є також отримання суспільної вигоди й відповідного доходу від використання створених службових творів.

5. Запропоновано у ч.3 ст.9 ЗУ „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” замінити вислів ««збереження службового винаходу як конфіденційної інформації»» на «збереження як конфіденційної інформації опису, що розкриває суть ймовірного винаходу, без подання заявки до патентного відомства», у зв’язку з тим, що на момент прийняття роботодавцем рішення про збереження як конфіденційної інформації створеного працівником об’єкту, який, хоча і має ознаки винаходу, але може бути визнаний винаходом тільки після отримання патенту. Також доцільно передбачити обов’язок роботодавця письмово повідомити автора про рішення зберігати зазначений інтелектуальний результат як комерційну таємницю для своєчасного інформування працівника про наміри роботодавця щодо такого результату інтелектуальної діяльності.

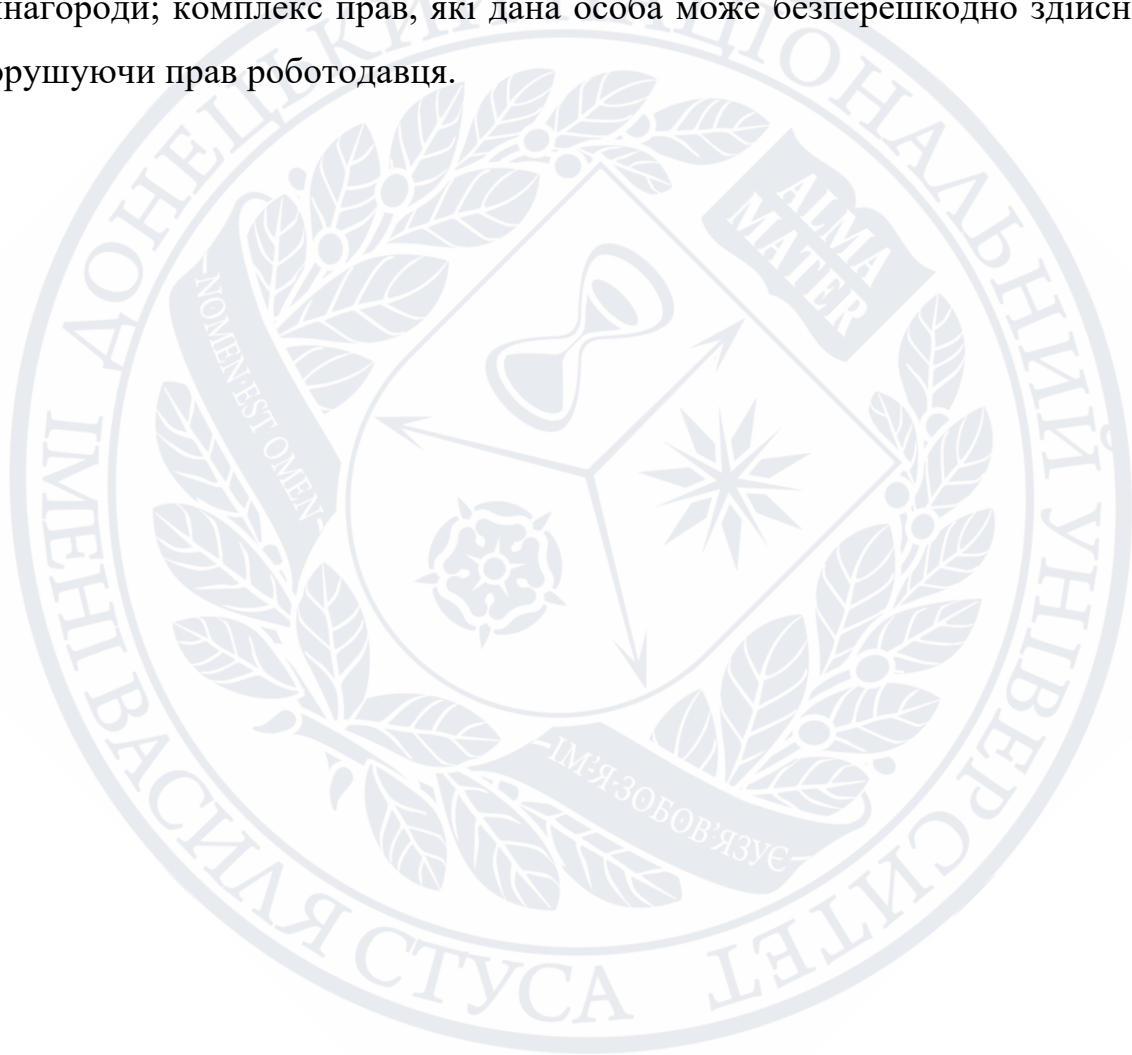
6. Уточнено, що для запобігання порушень прав працівника зі сторони роботодавця, в разі відсутності цивільно-правового договору між сторонами про передання виключних майнових прав роботодавцю, необхідно передбачити виникнення зазначених прав у працівника.

7. Конкретизовано істотні умови, обов’язки сторін договору щодо створення службового об’єкта інтелектуальної власності. Запропоновано визначити істотною умовою договору про передання майнових прав умову про розподіл прав і обов’язків сторін після припинення трудового договору.

8. Обґрунтовано необхідність прийняття спеціального нормативного акту, який би унормовував особливості здійснення права інтелектуальної власності на службові об’єкти права інтелектуальної власності, в якому доцільно врегулювати: питання щодо підстав виплати авторської винагороди за створення й використання службових об’єктів інтелектуальної власності; передбачити поділ авторської винагороди на два види – заохочувальна винагорода за створення та винагорода за використання; закріпити чіткі і прозорі критерії визначення розміру й порядку нарахування і виплати авторської винагороди; визначити чітку процедуру з досягнення згоди між працівником і роботодавцем про розмір і види авторської винагороди, порядок її нарахування та виплати; встановити правило про відповідність винагороди вигоді роботодавця та рівню допомоги, що надавалася

роботодавцем при створенні службового об'єкту інтелектуальної власності; передбачити умови, за яких можлива зміна розміру винагороди за використання та (або) форми її виплати (роялті, паушального платежу чи їх поєднання).

9. Запропоновано врегулювати відносини між співавтором, що не перебував в трудових відносинах із замовником службового об'єкту авторського або патентного права, шляхом укладення цивільно-правового договору між зазначеним співавтором і роботодавцем, у якому закріпити: підстави і порядок виплати винагороди; комплекс прав, які дана особа може безперешкодно здійснювати, не порушуючи прав роботодавця.





## ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003р., № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40-44.
2. Осипова Ю. Службові об'єкти права інтелектуальної власності, створені у вищих навчальних закладах України. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2013. № 2. С. 11–23.
3. Моргунова Е. Природа и правовой режим служебных произведений. *Интеллектуальная собственность*. 1998. № 1. С. 50–59.
4. Кодекс законів про працю України: Закон України 10.12.1971 № 322-VIII. *Відомості Верховної Ради УРСР*. К., 1971. Додаток № 50.
5. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 32.
6. 162. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 34.
7. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 11. 07. 2001 р., №3792-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. №43.
8. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12. URL: Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12/page>
9. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993 року №3116-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. №21. Ст. 218.
10. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 05.11.1997 року № 621/97-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1998. №8. Ст. 28.
11. Харитонova О.І. Суб'єкти та об'єкти правовідносин інтелектуальної власності. *Актуальні проблеми держави і права*. 2011. С. 329–334. URL: <http://www.apdp.in.ua/v59/44.pdf>.

12. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. К.: Знання, 2008. 687 с.
13. Кульбашна О. Службові об'єкти права інтелектуальної власності: питання теорії. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2013. № 6. С. 57 – 61.
14. Удовиченко М.А. Правовая охрана служебных объектов патентного права в Российской Федерации: дис. ...канд. юр. наук: 12.00.03. М.: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, 2016. 204 с.
15. Казьмина С.А. Служебные изобретения: конфликт и баланс интересов: (Система правовой охраны изобретений на предприятии) М.: ИНИЦ ПАТЕНТ, 2010. 184 с.
16. Халаїм Н. Суб'єкт майнових прав інтелектуальної власності на службовий винахід (корисну модель). *Інтелектуальна власність*. 2005. № 4. С. 10–12.
17. Рудченко І. Правовий режим об'єктів права інтелектуальної власності, створених при виконанні трудового договору. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2007. № 1. С. 54–64.
18. Рязанова Н. Юридичні гарантії майнових прав на службові об'єкти інтелектуальної власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2010. № 5. С. 105-112.
19. Руденко І. С. Правовий режим об'єктів права інтелектуальної власності, створених при виконанні трудового договору. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2007. №1. С. 54- 63.
20. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. Исслед. Центр частного права. М.: Статут, 2005. 416 с.
21. Лебедев И. Права на изобретение, созданное в связи с выполнением автором своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. *ИС. Промышленная собственность*. 2004. № 9–10. С. 149–151.

22. Лушникова М. В. Интеллектуальные права работников. *Актуальные проблемы российского права*. 2015. № 9. С. 119-126.
23. Штефан О. О. Авторське право і суміжні права у рекламі : монографія. К. : 2009. 148 с.
24. Коноваленко В. Авторське право та суміжні права : бухгалтеру, керівнику, юристу. Х. : 2006. 476 с.
25. Денисова Р. А. Право интеллектуальной собственности на произведение науки (авторско-правовой аспект) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03; Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. Х., 1999. 192 с.
26. Рішення Жовтневого районного суду м. Харкова (справа № 639/6243/15-ц) від 19 квітня 2016 р. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57390616>
27. Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід: дис. ...канд. юр. наук: 12.00.03. Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009. 201 с.
28. Гареев Євген Шамільович. Правова охорона винаходів : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03; Одеська національна юридична академія. Одеса, 2007. 202 с.
29. Андросук Г.А. Економіко-правовий аналіз регулювання відносин у сфері службового винахідництва. *Наука та інновації*. 2012. Т. 8. № 1. С. 89-111.
30. Штефан О.О. Проблеми правового статусу суб'єктів «службового» твору. *Приватне право і підприємництво: збірник наукових праць*. 2009. №8. С. 105-108.
31. Рязанова Н.І. Правовий режим службових об'єктів інтелектуальної власності, створених за рахунок державних коштів: дис. ...канд. юр. наук: 12.00.03. К.: Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака, 2014. 240 с.
32. Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения. Общее понятие. *Актуальные вопросы гражданского права*; Под ред. М.И. Брагинского. М., 1998.



33. Красавчиков О.А. Правовой режим изобретений: постановка вопроса. Проблемы советского изобретательского права. Свердловск, 1983.
34. Дідук А. Г. Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук за спец. : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х., 2006. 23 с.
35. Топалова Л. Д. Правовой режим коммерческой тайны : дис. ... канд. юрид. наук по спец. 12.00.04 – хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право; ИЭПИ НАН Украины. Донецк, 2006. 213 с.
36. Большой юридический словарь : под ред. А. В. Малько. М. : Проспект, 2009. URL: <http://www.determiner.ru/dictionary/880/word/pravovoi-rezhim>.
37. Алексеев С. С. Теория права. М. : БЕК, 1995. 320 с.
38. Матузов Н. И . Правовые режимы: вопросы теории и практики. *Правоведение*. 1996. № 1. С. 16–29.
39. Сенищев В. И . Объект гражданского правоотношения. Актуальные вопросы гражданского права / под ред. М. И . Брагинского ; Исследоват. центр частного права. Рос. шк. частн. права. М. : Статут, 1998. 464 с.
40. Онуфрієнко О. Правові засоби як основна категорія інструментальної теорії права. *Українське право*. 2003. № 1. С. 90–99.
41. Сорвачов О.В. Охорона прав на промислові зразки в Україні: автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.03. Національний університет «Одеська юридична академія, Одеса, 2015. 18 с.
42. Габоян Е. П. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с созданием и использованием служебных объектов патентного права. дис. ...канд. юр. наук: 12.00.03. М.: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный университет», 2011. 190 с.
43. Ландкоф С. Н. Основные проблемы советского изобретательского права : автореф. дис. на соискание науч. степени доктора ю. наук : спец. 12.00.03 / С.Н. Ландкоф. Л., 1956. С. 14-15.



44. СУ РСФСР. 1919. №34. Ст. 341.
45. Азимов Ч. Н. Правовое регулирование служебных изобретений в научно-исследовательских и конструкторских организациях: автореф. дис. на соискание науч. степен. кандид. ю. наук : спец. 12.00.03. К., 1971. 20 с.
46. Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях. Постановление ЦИК и Совнаркома от 9 апреля 1931 г. // СЗ СССР. 1931. № 21. Ст. 180.
47. Алексеев Г. М. Советское изобретательство: этапы большого пути / Г. М. Алексеев. *Вопросы изобретательства*. 1987. № 11. С. 6-11.
48. Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях. — Постановление СНК СССР от 5 марта 1941 г. СЗ СССР. 1941. № 9. Ст. 151.
49. Богуславский М. М. Основные вопросы изобретательства в международном частном праве. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 284 с.
50. Цивільний кодекс Української РСР. Затверджений Законом Української РСР від 18 липня 1963 р. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1963. № 30. Ст. 463. Офіційний текст зі змінами і доповненнями за станом на 1 січня 1994 р. *Право України*. 1993. № 11-12 (ст. 472).
51. Законодательство СССР по изобретательству / [под ред. А. И. Дорина]. М.: ВНИИПИ, 1979. С. 16-23.
52. Скрипко В. Р. Охрана прав изобретателей и рационализаторов. М.: Наука, 1982. 80с.
53. Підпригора О. А. Науково-технічний прогрес і правове регулювання винахідництва і раціоналізації. К.: Высш. школа, 1976. 48 с.
54. Крайнев П. П. Интеллектуальна економіка: управління промисловою власністю : [монографія]. К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2004. 448 с.
55. Ведомости съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 25. Ст. 109.
56. Цибульок П. М. Основи інтелектуальної власності. К.: Ін-т інтелектуальної власності і права, 2003. 172 с.

57. Тимчасове Положення про правову охорону промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Указ Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика К.: Вид. дім „Ін Юре”, 1999. Т.3 : Промислова власність. С. 212-215.

58. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р.: зб. нормативних актів з питань промислової власності. К.: Вища школа, 1998. С. 66-79.

59. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. К.: Право, 1996. 63 с.

60. Шишка Р. Інтелектуальна власність: охорона і захист. Конституція України – основа модернізації державного суспільства. Харків, 2001. С. 455-457.

61. Крижна В. Реалізація конституційного права на результати інтелектуальної діяльності. Конституція України – основа модернізації державного суспільства. Харків, 2001. С. 493-495.

62. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 1 червня 2000р. №1771-III із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 21 грудня 2000 р. №2188-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 8. Ст. 37.

63. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні: Указ Президента України від 27 квітня 2001 р. №285/2001. *Урядовий кур'єр*. 2001. 5 травня. № 79.

64. Про оплату праці: Закон України від 20 квітня 1995р № 144/95. *Відомості Верховної Ради*. 1994. № 17. Ст. 122.

65. Дозорцев В. А. Творческий результат: система правообладателей. *Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации*. 2002. №12.

66. Лебедева Н.Г. Служебное изобретение в патентном праве Японии. *Вопросы изобретательства*. 1999. № 6. С. 12.

67. Про освіту: Закон України від 23 березня 1996 р. № 100/ 96-ВР. *Відомості Верховної Ради*. 1996. № 21. Ст. 84.

68. Про вищу освіту: Закон України від 27 листопада 2003 р. № 1344-IV XIV. *Відомості Верховної Ради*. 2004. № 17-18. Ст. 250.
69. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 1 грудня 1998 р. № 284-XIV. *Відомості Верховної Ради*. 1999. № 2-3. Ст.20.
70. Комаров А. Службові винаходи і державна власність, або що робити Збройним Силам? *Інтелектуальний капітал*. 2003. № 2. С. 16-21.
71. Комаров В. Службові винаходи і державна власність, або що робити Збройним Силам? *Інтелектуальний капітал*. 2003. № 2. С. 16-21.
72. Белуга Ю. М. Правова охорона прав на службові винаходи: проблематика нормативно-правового регулювання. *Юридичний вісник*. 2012. № 3. - С. 70-74.
73. Довгій С. О. Охорона інтелектуальної власності в Україні [С.О. Довгій, В.О.Жаров, В.О. Зайчик та ін.]. К.: Форум, 2002. 319 с.
74. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України / [Ярема А. Г., Карабань В. Я., Крищенко В. В., Ротань В. Г.]. Севастополь: Ін-т юрид. дослід., 2004 Т.2: А.С.К. 2004. 864 с.
75. Рясенцев В. А. Неимущественные права авторов изобретений. Вопросы изобретательства. 1978. № 4. С. 18-25.
76. Скрипко В. Р. Охрана прав изобретателей и рационализаторов в СССР. М.: Наука, 1972. 152 с.
77. Райгородский Н. А. Изобретательское право СРСР. М.: Госуд. изд-во юридической литературы, 1949. 272с.
78. Мамяева И. Э. Охрана прав изобретателей и рационализаторов в СССР. Л.: Лениздат, 1982. 125 с.
79. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Теис, 1996. 704 с.
80. Даневич Б., Крахмалева С. Распределение прав на авторство. Проблемные аспекты распределения прав интеллектуальной собственности между работником и работодателем. URL: <https://pravo.ua/articles/raspredelenie-prav-na-avtorstvo/>



81. Кульбашна О. Службові об'єкти права інтелектуальної власності: питання теорії. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2013. № 6. С. 57 – 61.
82. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 04.06.2010 р. Вісник господарського судочинства. 2010. №5.
83. Охорона промислової власності в Україні: монографія / [за ред. О. Д. Святоцького, В. П. Петрова]. К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 1999. 400 с.
84. Азимов Ч. Н. О договоре на передачу научно-технических достижений. *Вопросы изобретательства*. 1986. № 7. С. 20-21.
85. Глухівський Л. Службовий винахід у контексті національного законодавства: проблеми неврегульованості. *Право промислової власності*. – 2003. № 2. С. 24-28.
86. Лисогор Н.М. Законодавче регулювання ліквідаційної процедури юридичних осіб. URL: [https://minjust.gov.ua/m/str\\_4881](https://minjust.gov.ua/m/str_4881)
87. Ганюшин В. М. Патентный закон и свобода изобретательского творчества Проблемы интеллектуальной собственности: сб. трудов аспирантов РГГИИС. М.: РГГИИС, 2000. С. 25–26.
88. Воронін Я.Г. Цивільно-правова охорона винаходів в Україні: автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.03. Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України. К.: 2009. 18 с.
89. Про затвердження зразків документів: затв. Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці і соціальної політики України від 28.12.2004 № 986.
90. Тверезенко О. Договір про розподіл виключних майнових авторських прав на твори, створені у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. праць. – Маріуполь, 2010. Т. 1. С. 72–76 URL: [http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc\\_Gum/Tpaeiv/2010\\_1/14.pdf](http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpaeiv/2010_1/14.pdf)



91. Дмитришин В.С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: конспект лекцій. К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2005. 212 с.
92. Intellectual property code. Legislative Part (France). *Industrial Property*. – 2003. № 7-8. Р. 0001-0035.
93. Костюк В. Л. Проблемні питання застосування положень щодо комерційної таємниці в трудовому договорі. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2005. № 2. С. 46-52.
94. Коломиец А. В. Условия о неразглашении коммерческой тайны в трудовом договоре (контракте). *Хозяйство и право*. 1998. № 5. С. 32-36.
95. Снегирева И. О. Комментарий законодательства о рассмотрения индивидуальных трудовых споров. М.: Юридическая литература, 1996. 144 с.
96. Евдокимова В. Н. Вопросы правового регулирования передачи технологии в РФ. *ИС Промышленная собственность*. 2004. № 9-10. С. 154 – 158.
97. Леонтьев Ю. Б. Авторское вознаграждение: коллизии и рекомендации. *Патенты и лицензии*. 2000. № 5. С. 13-16.
98. Шишка Р. Б. Цивільно-правова відповідальність і деліктне зобов'язання. Сучасні проблеми приватного права: збірник наукових праць присвячених 80-ій річниці з Дня народження Ярослави Миколаївни Шевченко / відп. ред. Н. С. Кузнецова, Р. О. Стефанчук. Київ, ВГО «Асоціація цивілістів України», – Камінець-Подільський, Друкарня «Рута», 2012. 464 с.
99. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / [за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, В. В. Луця]. [4-е вид., перероб. і допов.]. – К. : Юрінком Інтер, 2011–2011. Т. 2. 2011. 1055 с.
100. Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців / [Нецька Л. С., Піцан О. М., Галянтич М. К., Берестова І. Е. ; за заг. ред. В. В. Луця ] ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. Т. : Підручники і посібники, 2007. 255 с.
101. Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар / [за ред. розробників Цивільного кодексу України]. К. : Істина, 2004. 928 с.

102. Яшарова М. М. Правова охорона службових винаходів в Україні: автореф. дис ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 18 с.

103. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 1 : Загальні положення / За ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Х. : ФОП Колісник А. А. 2010. 320 с.

104. Ярема А. Г. Система способів захисту цивільних прав судом А. Г. Ярема. Вісник Верховного Суду України. 2009. № 12 (112). С. 34–39.

105. Ваганова І.М. Поняття примусу у трудовому праві України. Вісник ХНУВС. 2009. № 3 (46). С. 232 – 238.

106. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 48. Ст. 436.

107. Цивільний \_процесуальний \_кодекс \_України: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 40–41, 42. Ст. 492. (Із змінами)

108. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. №6. Ст. 56. (Із змінами)

109. Коваль І.Ф. Реалізація принципу верховенства права при застосуванні способів захисту прав та інтересів. *Правничий часопис Донецького університету*. 2019. №2. С. 26-33.

## **Окремі питання охорони і захисту прав на службові об'єкти прав інтелектуальної власності**

**Даніловська А.С.**

здобувач вищої освіти СО «Магістр»

Донецький національний університет імені Василя Стуса

В умовах сучасного рівня розвитку економічних відносин, під впливом глобалізації, монополізація ринків, наукоємкість виробництва залежить від високого ступеня впровадження об'єктів інтелектуальної власності. Необхідність коштовного устаткування, сучасного обладнання, яке не можуть собі дозволити поодинокі творці, призводить до того, що значна кількість об'єктів інтелектуальної власності створюється при виконанні трудової функції і має режим службових.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і перехід на інноваційний шлях розвитку зумовлюють необхідність оновлення підходів до правового регулювання відносин у сфері права інтелектуальної власності. Регулюючи відносини щодо створення і використання службових об'єктів інтелектуальної власності, законодавство України має забезпечувати оптимальний баланс інтересів як роботодавця, так і працівника, не обмежуючи при цьому свободу творчої діяльності працівника й запобігаючи зловживанням як зі сторони творця, так і зі сторони роботодавця.

Дослідження законодавства, наукової літератури, правозастосовчої практики щодо охорони і захисту прав на службові об'єкти прав інтелектуальної власності свідчить про доцільність удосконалення законодавчого регулювання зазначених питань.

В законодавстві про різні об'єкти інтелектуальної власності закріплені неоднакові визначення службових творів, службових винаходів тощо. Тому важливим є формулювання універсального визначення поняття “службовий об'єкт інтелектуальної власності”. Це – результат інтелектуальної діяльності, який відповідає наступним умовам: створений під час виконання трудового договору



або протягом року після його припинення; створений творцем у зв'язку з виконанням у зв'язку з виконанням трудового договору або службових обов'язків чи дорученням роботодавця; створений творцем з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця. Спеціальними законами можуть встановлюватися особливі умови визнання об'єкта інтелектуальної власності службовим.

Доцільно також внести зміни до положення ст. 429 ЦК України, у якій при визначенні поняття особи, яка створила службовий об'єкт інтелектуальної власності, використовується термін «працівник». Його варто замінити на термін «творець», враховуючи безстроковість статусу як творця цього об'єкту і обмеження строку статусу працівника. Також доцільно виключити з норми ст. 429 ЦК України положення про можливість надання окремих немайнових прав на службовий об'єкт інтелектуальної власності роботодавцеві.

Для захисту інтересів працівників, які створили службові об'єкти інтелектуальної власності, необхідно законодавчо закріпити, що у разі, якщо роботодавець протягом визначеного терміну від моменту повідомлення творця про створення службового твору його не опубліковує, майнові права на використання службового твору переходять до автора. Метою введення зазначених обмежень є отримання суспільної вигоди й відповідного доходу від використання створених службових творів

У ч.3 ст.9 ЗУ „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” доцільно замінити вислів «збереження службового винаходу як конфіденційної інформації» на «збереження як конфіденційної інформації опису, що розкриває суть ймовірного винаходу, без подання заявки до патентного відомства», у зв'язку з тим, що на момент прийняття роботодавцем рішення про збереження як конфіденційної інформації створеного працівником об'єкту, який, хоча і має ознаки винаходу, але може бути визнаний винаходом тільки після отримання патенту. Також доцільно передбачити обов'язок роботодавця письмово повідомити автора про рішення зберігати зазначений інтелектуальний результат як комерційну



таємницю для своєчасного інформування працівника про наміри роботодавця щодо такого результату інтелектуальної діяльності.

Для запобігання порушень прав працівника зі сторони роботодавця, слід передбачити в законодавстві, що в разі відсутності цивільно-правового договору між сторонами про передання виключних майнових прав роботодавцю, необхідно передбачити виникнення зазначених прав у працівника.

Аналіз законодавчого регулювання відносин щодо службових об'єктів прав інтелектуальної власності, необхідність є прийняття спеціального нормативного акту, який би унормовував особливості здійснення права інтелектуальної власності на службові об'єкти права інтелектуальної власності, в якому доцільно врегулювати: питання щодо підстав виплати авторської винагороди за створення й використання службових об'єктів інтелектуальної власності; передбачити поділ авторської винагороди на два види – заохочувальна винагорода за створення та винагорода за використання; закріпити чіткі і прозорі критерії визначення розміру й порядку нарахування і виплати авторської винагороди; визначити чітку процедуру з досягнення згоди між працівником і роботодавцем про розмір і види авторської винагороди, порядок її нарахування та виплати; встановити правило про відповідність винагороди вигоді роботодавця та рівню допомоги, що надавалася роботодавцем при створенні службового об'єкту інтелектуальної власності; передбачити умови, за яких можлива зміна розміру винагороди за використання та (або) форми її виплати (роялті, паушального платежу чи їх поєднання).