

Література

1. Эрн В.Ф. Христианское отношение к собственности // Русская философия собственности XVIII – XX вв. – СПб., 1993.
2. Струве П.Б. Отечество и собственность // Русская философия собственности XVIII – XX вв. – СПб., 1993.
3. Бердяев Н.А. Отечество и собственность // Русская философия собственности XVIII – XX вв. – СПб., 1993.
4. Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. – М., 1996.
5. Право собственности в Украине / Под ред. Я.М. Шевченко. – К., 1996.
6. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – 7-е изд. – СПб, 1909.
7. Покровский И.А. История Римского права. – 3-е изд., испр. и доп. – Пг, 1917.
8. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 1. – СПб, 1873.
9. Рубанов А.А. Проблемы совершенствования теоретической модели права собственности // Развитие советского гражданского права на современном этапе. – М., 1986.
10. Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и крестьянского правительства РСФСР. – 1918. – № 47. – Ст. 559.
11. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян України. – К., 1996.
12. Полонська-Василенко Н.Д. Історія України. – К., 1992. – Т. 2.
13. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. “Трудовий принцип” в історії місцевого самоврядування УНР // Місцеве самоврядування. – 1998. – № 1-2. – С. 117.
14. Ленин В.И. Полн. собр. соч. – 5-е изд. – М., 1977. – Т. 44.
15. Самійленко В.М. Історичні аспекти дослідження права власності // Методологічні проблеми приватного права. – К., 1996.
16. Маймескулов Л.Н. Ответить на вызов времени // Проблемы развития гражданского законодательства и методологии гражданско-правовых дисциплин: Материалы науч. –практ. семинара. 29-30 янв. 1993 г. – Х., 1993.
17. СУ УСРР. – 1992. – № 55. – Ст. 780.

УДК 347.771

Є.Ш. Гареев

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СЛУЖБОВІ ВІНАХОДИ

Можливо, одним із найбільш складних і заплутаних у патентному праві є питання про те, кому повинні належати права на винаходи, створені людиною, яка перебуває у трудових стосунках та використовує досвід, знання, обладнання, матеріальну допомогу роботодавця. Із цього приводу існувало та існує немало суперечок, написано багато робіт, проте єдиної думки не існує.

На вирішення цієї проблеми існують різні підходи. Прихильники першого наполягають на тому, що правом на одержання патенту завжди повинен володіти автор розробки, а підприємство, де він працює, може використовувати винахід лише на підставі ліцензії. Протилежний підхід віддає перевагу в праві на отримання патенту на службовий винахід роботодавцеві. Третій варіант є компромісним, згідно з яким патентом на службову розробку її автор і підприємство повинні володіти сукупно. Як справедливо зазначав Б. Прахов, широкою підтримки цей варіант не мав [1]. Але саме він і знайшов своє відображення в Цивільному кодексі України (ЦК).

Стаття 429 ЦК проголошує, що особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або в якій працює працівник. Слід зазначити, що Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Закон) [2] таких випадків не передбачає. Однак цілком логічним може бути, якщо роботодавець буде мати деякі особисті немайнові права, наприклад право на пріоритет, право на захист від посягань на авторство винаходу та ін.

Що стосується майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, то згідно зі ст. 429 ЦК вони належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або в якій він працює, якщо інше не встановлено договором.

Таким чином, законодавець обрав спосіб розподілу майнових прав інтелектуальної власності на винахід, не зовсім притаманний патентним законодавствам багатьох країн Європи та світу. Як уявляється, цей спосіб не є вдалим, особливо з урахуванням того, яким чином це зроблено.

Перш за все, слід зазначити, що Закон та інші закони в галузі інтелектуальної власності так і не були приведені у відповідність до Цивільного кодексу України, прийнятого вже близько чотирьох років тому. Це призводить до багатьох суперечок, колізій та неузгодженостей між ЦК і Законом. Цю проблему необхідно вирішувати якомога швидше. На розгляді у Верховній Раді України існував законопроект щодо внесення змін до Закону, але він мав багато недоліків, не передбачав деяких важливих питань. Так, він фактично обходив стороною регулювання питання про службові винаходи, повторюючи формулювання ЦК України. Можливо, завдяки цьому він був знятий з розгляду, і сьогодні іншого законопроекту не існує.

Отже, згідно з ЦК майнові права інтелектуальної власності на винахід належать винахідникові та роботодавцеві спільно. Однак для того щоб майнові права комусь належали, вони повинні існувати. Згідно зі ст. 462 ЦК набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. А згідно зі ст. 465 ЦК "майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону". Отже, до отримання патенту на винахід, а точніше до його державної реєстрації, ніякого винаходу не існує, як і не існує майнових прав. Проте ЦК обходить стороною питання щодо права на одержання патенту, у тому числі питання суб'єктів цього права. У цьому разі слід звернутися до Закону. Тут виникає суттєва колізія. Річ у тім, що цей закон надає право на одержання патенту на службовий винахід роботодавцеві. При цьому законом передбачена певна процедура, за якою винахідник повинен письмово повідомити роботодавця про створений винахід, а роботодавець зобов'язаний укласти з винахідником договір щодо винагороди та подати заявку на отримання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу як конфіденційної інформації.

Керуючись положеннями ЦК, можна сказати, що вся ця процедура, передбачена Законом, суперечить ЦК, оскільки право на отримання патенту на винахід належить роботодавцеві. Безперечно, що право на одержання патенту винахідникові й роботодавцеві повинно належати разом, якщо інше не передбачено договором між ними, а патент, отриманий одним із них, може бути визнаний недійсним цілком на законних підставах.

Очевидно, що віддаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності одночасно і їх авторів, і роботодавцеві, законодавець намагався покращити становище автора, захистити його права. Однак те, яким чином це було зроблено, може призвести до зовсім протилежного результату. Формулювання про спільне володіння майновими правами більш спрямоване на захист прав автора на твори та інші об'єкти авторського права. Так, згідно із Законом України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 р., право на опублікування та інше використання твору в цілому належить всім співавторам [3]. Таким чином, ніхто із співавторів твору не має можливості ні використовувати твір, ані надавати дозвіл на використання твору, ані передавати право власності на твір третій особі без дозволу інших співавторів. Зовсім інша річ з винаходами. Згідно з ч. 2 ст. 28 Закону взаємовідносини при використанні винаходу, патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід на свій розсуд, але жоден із них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу та передавати право власності на винахід іншій особі без згоди інших власників патенту. Сьогодні, без відповідних змін до закону, складається дивна ситуація, коли винахідник і роботодавець, отримавши спільний патент, можуть використовувати винахід без дозволу співвласника патенту, але не можуть без такого дозволу надати ліцензію на використання винаходу чи передати майнові права на винахід іншій особі.

Кому вигідне це становище? Звичайно, роботодавцеві. Як правило, роботодавцем є юридична особа, підприємство, яке наймає людину з відповідними знаннями і досвідом для створення інновацій, щоб у подальшому запровадити їх у своє виробництво. Звичайна людина навряд чи може мати відповідні виробничі потужності для створення продуктів або запровадження технологічного процесу на підставі винаходу. Такою можливістю може володіти лише підприємство. І це підприємство-роботодавець цілком законно може виробляти відповідний продукт, а також вводити його в цивільний обіг чи використовувати процес у своєму виробництві без дозволу винахідника.

У свою чергу, винахідник позбавлений будь-якої винагороди за створення винаходу, окрім заробітної плати, адже він не може її отримати ані від ліцензії чи передання права власності на патент, ані від роботодавця, який вже ніяким чином не зобов'язаний виплачувати винахідникові авторську винагороду. Отже, існуючі нині норми законодавства України про службові винаходи фактично створюють умови для зловживань з боку роботодавців і фактично суперечать майновим інтересам винахідника.

Навіть якби роботодавець не мав можливості використовувати винахід без згоди винахідника, спільне володіння патентом лише значно ускладнило

б процес здійснення прав на винахід, впровадження нових розробок у виробництво. З одного боку, роботодавець пов'язаний діями винахідника та не має абсолютних прав на винахід, з іншого – винахідник, як вже зазначалося, не має можливості використовувати винахід, а також продати його чи передати право на використання без дозволу роботодавця. Дехто може сказати, що є можливість укласти договір та передбачити в ньому інші умови здійснення прав на винахід. Проте постає запитання: навіщо тоді законодавство? Метою правових норм і є регулювання тих чи інших правовідносин, які виникають у суспільстві. Неможливо віддавати все на відкуп договірним відносинам.

У сучасних умовах розвитку світової економіки більшість об'єктів промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки) створюються в порядку виконання службового завдання в результаті науково-технічних розробок на промислових підприємствах, у науково-дослідницьких інститутах, лабораторіях і наукових центрах [4]. Не є винятком із цього й Україна. У зв'язку з цим важливу роль має наявність ефективного правового регулювання відносин між роботодавцем і робітником-винахідником, яке створює умови для забезпечення зацікавленості роботодавців у розробці технічних новинок, а також матеріальну зацікавленість робітників у їх створенні. І просте формулювання про спільну власність на винахід, яке є у ЦК, ніяким чином не сприяє цій зацікавленості. Законодавство повинно чітко та однозначно регулювати будь-який аспект відносин між робітником і роботодавцем при створенні об'єктів інтелектуальної власності, у тому числі винаходів. Порядок регулювання цього питання, який існує в Законі, безперечно, має багато прогалин та недоліків.

Щоб законодавство було повним та ефективним, воно повинно встановлювати, що саме є службовим винаходом, хто має право на його патентування, яким є порядок цього патентування, на яку винагороду має право автор розробки. Безперечно, щоб врегулювати всі ці питання, патентний закон щонайменше повинен мати окремий розділ про службові винаходи. Країни, де питання про службові розробки є найбільш врегульованими, мають окремі закони або інші нормативно-правові акти про службові винаходи. На жаль, в Україні немає подібного законодавства.

Перш за все, у законодавстві необхідно встановити, що саме є службовим винаходом. На практиці можна виділити три категорії винаходів, створених особою, яка працює за наймом. До першої можна віднести винаходи, що належать до сфери діяльності підприємства або які створені на виконання службових обов'язків, визначених у трудовому договорі або спеціальних приписах. Друга категорія винаходів – це ті, що є результатом вільної інтелектуальної діяльності працівника, тобто без конкретного завдання або за рамками службових функцій, але з використанням матеріальних, фінансових коштів роботодавця чи його знань, досвіду, обладнання, секретів виробництва. Третьою категорією винаходів, створених працівниками, є так звані “вільні” винаходи або персональні, тобто ті, що створені службовцем поза рамками службової діяльності та без використання засобів підприємства [5].

Отже, можна зробити висновок, що головними ознаками визнання винаходів службовими є:

- наявність трудових стосунків між працівником і роботодавцем, якими можуть бути будь-які фізичні особи і, відповідно, суб'єкти господарювання;
- діяльність працівника або спрямована на створення винаходу, або може привести до його створення за своєю суттю, а також пов'язана з подібною діяльністю;
- винахід належить до сфери діяльності або бізнесу підприємства;
- працівник використовує знання, досвід, обладнання, секрети виробництва або інші матеріальні чи фінансові кошти роботодавця.

Цивільний кодекс України взагалі не використовує терміна “службовий винахід”, а у ст. 429 говорить про “об'єкти, створені у зв'язку з виконанням трудового договору”. Здається, така конструкція є дуже невдалою, бо може значно звузити коло винаходів, які в багатьох країнах світу визнаються службовими. Перш за все, не зрозумілим є вираз “створені у зв'язку з виконанням”. Таке трактування не дає відповіді на запитання: чи можна віднести до службових винаходи, що не є запланованими і створюються працівником у період виконання ним своїх звичайних службових обов'язків?

Однак головним недоліком цієї статті є посилання саме на трудовий договір. У світовій практиці службовими визнаються винаходи, які створюються не лише на підставі прямої вказівки у трудовому договорі, а й в інших випадках:

- коли створюється винахід на підставі обов'язку, що передбачений окремим дорученням роботодавця чи посадовою інструкцією або навіть статутом чи правилами внутрішнього розпорядку підприємства;
- коли працівник створює винахід, що належить до сфери діяльності підприємства, виконуючи свої звичайні обов'язки;
- коли працівник створює винахід, використовуючи знання, досвід, обладнання роботодавця в момент, коли він не працює у нього.

Усі ці випадки можна назвати створенням винаходу “за межами трудового договору”. І якщо першу і другу ситуацію ще можна спробувати охарактеризувати як створення винаходу у зв'язку з виконанням трудового договору, то третя фактично виключається новим Цивільним кодексом України.

Посилання на трудовий договір створює також певні проблеми з визначенням суб'єктного складу правовідносин, що виникають при створенні службових винаходів. Згідно з ЦК сторонами таких правовідносин є працівник та роботодавець, між якими укладений трудовий договір. Виникає запитання: а як треба тоді кваліфікувати внесок у створення винаходів осіб, не пов'язаних з роботодавцем умовами трудового договору, наприклад практикантів, працівників зарубіжних країн та ін.? [6].

Усе вищесказане дає підставу вважати, що винахід може створити й працівник, який використовує знання, досвід, обладнання роботодавця або діє на підставі посадової інструкції чи правил внутрішнього розпорядку, але який не укладав трудовий договір з роботодавцем. Отже, роботодавець має всі моральні права на такий винахід, однак, згідно з ЦК, він не буде визнаний службовим.

Позитивно можна оцінити визначення службового винаходу, яке сьогодні існує в Законі. Стаття 1 Закону встановлює, що службовий винахід – винахід, створений працівником:

- у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;
- з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Службовими обов'язками вважаються зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу. Дорученням роботодавця є видане працівникові в письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу.

Однак і це визначення не позбавлене недоліків. Так, у Законі відсутнє визначення такого суб'єкта, як працівник. З метою узгодженості термінології було б кращим використання визначення, яке надано в проекті Трудового кодексу [7]. Отже, згідно з цим документом працівником є фізична особа, яка вступила в трудові відносини, взявши на себе обов'язки виконувати роботу в інтересах роботодавця, під його керівництвом та контролем. Те саме стосується і визначення поняття “роботодавець”, яке існує в Законі. Згідно зі ст. 1 роботодавець – особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом). Як видно, таке визначення також пов'язує відносини винахідництва лише з трудовим договором. Тому було б кращим використовувати визначення, яке надано в проекті Трудового кодексу: роботодавець – юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб. Визначальною ознакою в цих визначеннях є наявність трудових відносин, а не трудового договору.

Окрім цього, не було б зайвим дати розширений перелік осіб, які можуть бути працівниками та роботодавцями. Так, працівниками є робітники підприємств усіх форм власності, службовці організацій та установ (включаючи військово-службовців, співробітників органів внутрішніх справ і служби безпеки), у тому числі тимчасово працюючі робітники, стажери, практиканти та інші особи, що знаходяться у трудових відносинах із роботодавцем і створюють службові винаходи. У свою чергу, роботодавцем можуть бути фізичні особи і юридичні особи всіх форм власності, у тому числі державні й муніципальні, будь-якої організаційно-правової форми.

Ще одним недоліком термінології Закону, на наш погляд, є вираз “з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця”. У переліку умов визнання винаходу службовим присутні секрети виробництва. У законодавстві визначення поняття “секрети виробництва” не міститься. Аналіз законодавства у сфері правової охорони інформації дозволяє нам віднести секрети виробництва до комерційної інформації. Так, ст. 505 ЦК встановлює, що в разі, коли інформація є секретною, тобто повністю або частково невідомою і важкодоступною для осіб, які звичайно мають справу із цим

видом інформації, і завдяки цьому має комерційну цінність і була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вона визнається комерційною таємницею. Комерційною таємницею можуть бути різноманітні відомості, у тому числі технічного і виробничого характеру. Інформація, пов'язана із секретом виробництва, не може не мати комерційної цінності.

Таким чином, для того щоб винахід був визнаний службовим, робітник зобов'язаний у період його створення використати секрети виробництва або, іншими словами, комерційну таємницю роботодавця. Комерційна таємниця – це окремий об'єкт інтелектуальної власності зі своїм правовим режимом, властивостями та особливостями. Фактично виникає ситуація, коли в разі виникнення спору щодо визнання винаходу службовим, який був створений з використанням знань, досвіду і обладнанням роботодавця, роботодавець повинен доказувати, що робітник також використав комерційну таємницю, тобто засекречену, важкодоступну інформацію. Це здається нелогічним, адже винахід може бути створений без використання комерційної таємниці, але з використанням матеріальних та фінансових коштовностей роботодавця.

Враховуючи вищесказане, пропонується визнавати службовим винахід, який був створений “з використанням досвіду, виробничих знань, обладнання або секретів виробництва роботодавця і стосується його діяльності”. Отже, термін “секрети виробництва” займає місце після союзу “або” і, відповідно, не є обов'язковою умовою.

Література

1. Прахов Б. Патентовласники // Інтелектуальна власність. – 2000. – № 1. – С. 7.
2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32.
3. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 8. – Ст. 37.
4. Андрощук Г.А. Правовое регулирование служебных изобретений в Германии // Бизнесинформ. – 1997. – № 19. – С. 12.
5. Андрощук Г.А. Институт служебного изобретения в патентном праве США // Бизнесинформ. – 1997. – № 18. – С. 14.
6. Ярошевська Т. Поняття службового винаходу // Право України. – 2005. – № 6. – С. 85.
7. Проект Трудового кодексу України // <http://portal.rada.gov.ua>