

КОЛІЗІ В СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ НА СЛУЖБОВИЙ ВИНАХІД. ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ КРАЇН

ШЕЛЕСТ О. М.,

магістрантка

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету

м. Суми, Україна

Науковий керівник:

УТКІНА М. С.

викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету

м. Суми, Україна

На сьогодні в Україні відбуваються активні процеси європейської інтеграції, що зумовлює необхідність підприємствам та винахідникам створювати нові об'єкти інтелектуальної власності, випускати конкурентоспроможну продукцію та розширювати ринки збуту. Працівники певних професій під час виконання посадових обов'язків створюють певні твори науки, літератури або ж мистецтва. Саме у зв'язку із цим, кількість творів, які створюються у зв'язку із виконанням службових обов'язків перебуває у процесі постійного кількісного зростання. Саме такі твори відносять до службових.

Проте, вітчизняне законодавство є досить неефективним в контексті захисту саме майнових прав на службові винаходи, які створюються найманими працівниками державних і приватних підприємств.

Проаналізувавши нормативно-правову базу, яка регулює дане питання, на нашу думку, можна виділити дві потенційні причини, що зумовлюють вищезазначену проблему. Однією із них є те, що у Законі України «Про авторське право і суміжні права», а саме у ч. 2 ст. 16, зазначено, що виключне майнове право на службовий винахід належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем [1]. Дублююча норма міститься також у Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». У ч. 1 ст. 9 вищезгаданого Закону йдеться про те, що право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника [2]. Таким чином, в обох нормативно-правових актах йдеться про те, що першочергове право на реєстрацію та отримання беззаперечних майнових прав на

службовий винахід є у роботодавця і лише, якщо після закінчення терміну 4-ьох місяців, роботодавець не подав заявку до Установи на одержання патенту або не передав право на одержання патенту іншій особі, винахідник (службова особа) має право отримати свої майнові права щодо даного винаходу.

Подібна норма міститься також і в Законі України «Про охорону прав на промислові зразки». Зокрема, ч. 1 ст. 8 встановлює, що право на одержання патенту має роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця (за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше) [3]. Проаналізувавши вищезазначене, робимо висновок про те, що всі три нормативно-правові акти містять однакове правило щодо встановлення першочергового права на отримання патенту або свідоцтва, а отже - і майнових прав.

У свою чергу, аналізуючи ст. 429 Цивільного кодексу України, ми знаходимо наступне положення: «майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де чи в якій він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором [4]. Таким чином, виникає колізія у вітчизняному законодавстві щодо виявлення істини у відношенні майнового права на службовий твір. Норми спеціальних законів та кодекс чітко не врегульовують питання, а навпаки створюють дискусійне питання, що потребує негайного вирішення.

На нашу думку, актуалізується і питання щодо самого понятійного, категоріального апарату. Так, існує певна невідповідність або ж неузгодженість дефініції «службовий твір», які містяться у Цивільному кодексі України, а також Законі України «Про авторське право і суміжні права». Зокрема, у ст. 429 Цивільного кодексу України використовується така категорія як «об'єкт, створений у зв'язку із виконанням трудового договору». В свою чергу, у ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» законодавець використовує категорію «службовий твір» [1; 2].

Наступною, не менш важливою причиною, що, на нашу думку, певною мірою породжує попередні, є те, що відповідно до українського законодавства при влаштуванні на роботу, можна або укласти трудовий договір у формі єдиного документу, який підписується роботодавцем і працівником або у формі заяви про прийняття на роботу і наказом по підприємству. Якщо у першому випадку чітко визначені права та обов'язки обох сторін, включаючи питання майнових прав на твори і винаходи, то у другому випадку, питання про належність майнових прав на службовий твір, винахід не розглядається.

У 2015 році були зроблені перші кроки на шляху до врегулювання вищезазначених колізійних питань. Так, у Верховній раді було зареєстровано Проект Закону про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав», проте навіть він не враховував всіх нюансів проблеми. На даний час у Верховній Раді перебуває на доопрацюванні у Комітетах проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав від 01.02.2018. У ньому передбачено внесення зміни до ст. 429 Цивільного кодексу України, а саме нова норма відповідно до вищезазначеного проекту має наступний вигляд: «майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту), належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором або законом» [5]. Таким чином, питання щодо майнових прав на службовий твір певною мірою буде регулюватися відповідним Законом.

У науковому правничому середовищі дискусія щодо вирішення цієї проблеми все більше наштовхує на те, що напрямком її вирішення може стати дослідження та аналіз закордонного досвіду та можливість його імплементації у вітчизняне законодавство.

Оптимальне вирішення нагальної проблеми чітко прослідковується в законодавстві США, а саме - в спеціальному законодавстві (Патентний закон США, закони окремих штатів та судові прецеденти). Головна ідея спеціальних нормативно-правових актів в тому, що кожна угода між федеральним урядом та некомерційною організацією повинна включати в себе вимогу про розподіл прибутків між підрядником та винахідником. Тобто, чітко визначено і закріплено те, що пріоритетне право на службовий винахід належить роботодавцю, а сам винахід є прямим службовим обов'язком працівника. Якщо має місце аналогічна із вітчизняною практикою заява про прийом на роботу без зазначення в договорі чітко визначених майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, то судова практика однозначно схиляється на сторону працівника, а отже – виключні майнові права в даному випадку будуть належати працівникові, який створив річ [6].

Ще одним досить гарним прикладом правової регламентації та впорядкування даного питання, на наш погляд, є законодавство Німеччини, а саме – Закон «Про службові винаходи» від 1957 року. Він, по-перше, чітко розрізняє поняття «власне службові», тобто ті, обов'язок створення яких прописаний у трудовому договорі та «вільні» винаходи. До останніх віднесені ті, що не підпадають під категорію «власне службових». По-друге, вищезазначений Закон також регулює відносини між роботодавцем та працівником не тільки у приватному, а і в державному секторі економіки. Хоча працівник визнається первісним власником прав на винахід, роботодавець відповідно до закону, вправі вимагати передачі прав, адже винахід був створений на його підприємстві та за допомогою його обладнання з виплатою грошової компенсації. Тобто, саме принциповий підхід розмежування прав на

винахід на основі вироблення категорій «власне службовий» та «вільний» винахід робить німецьке законодавство достатньо кваліфікованим у даній сфері суспільних відносин [7].

Проаналізувавши та виділивши проблемні аспекти даного питання, а також його врегулювання на законодавчому рівні в іноземних країнах, можна дійти висновку, що саме запозичення деяких аспектів міжнародного досвіду та імплементація їх до української системи законодавства (враховуючи національні особливості), дозволить вирішити раз і назавжди давню проблему. Таким чином, задля вирішення проблеми колізій у вітчизняному законодавстві щодо питань, пов'язаних із службовими творами, вбачаємо за доцільне:

1. створити спеціальний Закон України «Про службові твори і винаходи»;
2. на законодавчому рівні чітко розмежувати категорії «власне службові» та «вільні винаходи»;
3. чітко визначити приналежність майнових прав на службовий винахід.

Іншими словами, необхідно створити ефективний Закон, який би зміг детально регламентувати усі аспекти, пов'язані з виникненням, розпорядженням та реалізацією прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені службовою особою як в державному, так і в приватному секторі економіки. Службовий твір як об'єкт інтелектуальної власності у будь-якому випадку підлягає правовій охороні.

Список використаних джерел:

1. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993р. № 3792-ХІІ. *Верховна Рада України*. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>.
2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р № 3687-ХІІ. *Верховна Рада України*. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12>.
3. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.93 р. № 3688-ХІІ. *Верховна Рада України*. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>.
4. Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. *Верховна Рада України*. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав: проект Закону України № 7539 від 01.02.2018 р. *Верховна Рада України*. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63399.
6. Патентный закон США: / Всерос. науч.-исслед. ин-т пат. информ. Москва: ВНИИПИ, 1996. 124 с
7. Патентное право Германии. URL: http://www.web-globus.de/articles/patentnoe_pravo_germanii

Уткіна М.С., Шелест О.М. Колізії в сфері правового регулювання майнових прав на службовий винахід: досвід іноземних країн. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності (м. Київ, 27 вересня 2018 р.) / НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. К. : Інтерсервіс, 2018. 334с. С. 308-312.