



ЗДІЙСНЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ

Роман Денисенко,

*аспірант НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,
завідувач юридичного бюро АТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут атомного та енергетичного насособудування» м. Суми
ID ORCID: 0000-0002-4372-1591*

У статті досліджуються питання розподілу прав на результати робіт, які є об'єктами інтелектуальної власності, створені в процесі виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Аналізуються проблемні питання множинності суб'єктів майнових прав інтелектуальної власності на результати робіт за договором та відносин між ними щодо здійснення спільних прав інтелектуальної власності на результати робіт.

Ключові слова: результати робіт, суб'єкти майнових прав інтелектуальної власності, спільні майнові права інтелектуальної власності

Відносини з розподілу прав на результати робіт за договором на виконання науково-дослідних (далі — НДР) або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (далі — ДКТР) врегульовані статтею 896 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) [1], при цьому не визначено, що є результатом робіт.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [2] до наукової (науково-технічної) роботи належать наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, проведені з метою одержання наукового, науково-технічного (прикладного) результату. Основними видами наукової (науково-технічної) роботи є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, дослідно-технологічні, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної

продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням нових наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання. У цій статті подається визначення науково-технічного (прикладного) результату — «одержані під час проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, нові або істотно вдосконалені послуги, введені в дію нові конструктивні чи технологічні рішення, завершені випробування, розробки, що впроваджені або можуть бути впроваджені в суспільну практику. Науково-технічний (прикладний) результат може бути у формі ескізного проекту, експериментального (дослідного) зразка або його діючої моделі, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, дослідного зразка, проекту нормативно-право-



вого акта, нормативного документа або науково-методичних документів тощо».

Положення глави 62 ЦК України «Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт» не містять норм, що стосуються прав на результати робіт, які є об'єктами права інтелектуальної власності. Хоча можливість отримання таких результатів не виключається. Ураховуючи, що результати робіт за договором про виконання НДР та ДКТР досить часто є об'єктами творчої діяльності, на виконавця згідно зі статтею 897 ЦК України покладається обов'язок додержуватися вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності.

Отже, якщо йдеться про вирішення питання розподілу прав інтелектуальної власності на створені результати робіт, потрібно звертатися до загального правила, закріпленого в книзі четвертій ЦК України «Право інтелектуальної власності» [3, 88].

У процесі здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності на результати робіт за договором на виконання НДР і ДКТР актуальним є питання щодо визначення суб'єкта майнових прав на результати творчості. Виникають також ситуації, коли претендентами на належність виключних майнових прав щодо результатів робіт є кілька осіб. Множинність суб'єктів майнових прав інтелектуальної власності на результати робіт за договором, при невизначеності їх розподілу, потребує дослідження особливостей спільного здійснення цих прав. На практиці виникає цілий комплекс питань щодо виникнення та порядку здійснення спільних майнових прав інтелектуальної власності, умов розподілу винагороди. Деякі аспекти цих відносин досліджували такі українські вчені: С. Бутнік-Сіверський, В. Крижна, Н. Яркіна, Н. Халаїм, О. Тверезенко. Отже, виникає необхідність дослідити законодавство України стосовно здійснення майнових прав інтелектуальної власності, у тому числі спільних майнових прав на результати

робіт за договором з метою подальшого його вдосконалення.

Нормами цивільного законодавства України не досить чітко врегульовані відносини з приводу розподілу прав сторін на результати НДР або ДКТР. З одного боку, замовник, що фінансував проведення наукових досліджень, має право на одержання їх результату. З іншого — результати робіт часто мають творчий характер, що може призвести до створення об'єктів інтелектуальної власності. Відповідно до ч. 2 статті 896 ЦК України виконавець має право, якщо інше не встановлено договором, використати одержаний ним результат робіт також для себе, що вказує на одноразове використання.

Таким чином, сторони можуть врегулювати відносини з розподілу своїх прав на отримані результати робіт на власний розсуд шляхом фіксації відповідної умови у договорі.

Слід також ураховувати, що у випадку, якщо об'єкт права інтелектуальної власності створений за замовленням, то в разі невизначення питання розподілу прав на отримані результати застосовується правило ч. 2 статті 430 ЦК України, відповідно до якої майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

Як зазначає Н. Халаїм, «під час застосування норм цивільного законодавства на практиці дуже актуальним є питання визначення суб'єкта майнових прав інтелектуальної власності на результати творчості, створені за цивільно-правовим договором, зокрема на винахід, корисну модель, промисловий зразок» [4, 21].

Виходячи з поняття договору, передбаченого статтею 892 ЦК України, а саме «за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника нау-



кові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її», бачимо, що сторонами цього договору є замовник (юридична чи фізична особа) і виконавець (здебільшого — спеціалізована організація, де здійснюється науково-дослідна діяльність тощо).

Практика показує, що переважна більшість наукових результатів, одержаних у процесі виконання договорів на НДР або ДКТР, створюється колективом авторів, які працюють у відповідній науковій установі, вищому навчальному закладі, де здійснюється наукова діяльність, чи на підприємстві. Отож до суб'єктів договірних правовідносин при виконанні НДР або ДКТР, окрім виконавця і замовника, слід віднести також творця (автора, винахідника) — працівника, що працює в науковій установі чи на підприємстві, творчою працею якого створено об'єкт інтелектуальної власності. Даючи визначення творця, стаття 421 ЦК України вказує, що це «автор, виконавець, винахідник тощо», тобто — лише фізична особа, творчою працею якої створено об'єкт права інтелектуальної власності.

Водночас наукова установа (підприємство), яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом), виступає у якості роботодавця. Отже, виконавцем за договором на виконання НДР або ДКТР є не творець, а юридична особа. У зв'язку з цим такі відносини не підпадають під регулювання статті 430 ЦК України.

Створення службових об'єктів, а також об'єктів на замовлення зумовлює виникнення спільних прав для працівника, який створив об'єкт, і юридичної або фізичної особи, де або у якій він працює (ст. 429 ЦК України), та для створювача і замовника створеного об'єкта (ст. 430 ЦК України) за відсутності домовленості про будь-який інший розподіл прав. Об'єкт вважається створеним у

зв'язку з виконанням трудових (службових) обов'язків, якщо ця творча діяльність є трудовою функцією особи, яка визначається посадою, спеціальністю, кваліфікацією працівника і окреслена трудовим і колективним договором, тарифно-кваліфікаційними характеристиками посад, інструкціями [6, 10].

Інший розподіл майнових прав передбачений, якщо службовим об'єктом є комп'ютерна програма. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), що набула чинності для України 1 вересня 2017 року, регулює правові наслідки створення службового твору — комп'ютерної програми. Відповідно до статті 9 Конституції України вона стала частиною національного законодавства.

Частиною 4 статті 181 Угоди про асоціацію визначено: «4. Якщо комп'ютерна програма створюється найманим працівником на виконання своїх трудових обов'язків або відповідно до вказівок роботодавця, то роботодавцю належать усі виключні майнові права на створену таким чином комп'ютерну програму, якщо інше не передбачено контрактом» [10].

Створення інтелектуального продукту на замовлення має місце, якщо створювач не зв'язаний трудовою угодою із замовником, а предметом їх зустрічних зобов'язань є створення у визначений строк певного інтелектуального продукту з обумовленими характеристиками та передача його для використання замовнику [5, 148].

Як уже зазначалося, стаття 896 ЦК України не врегульовує питання розподілу майнових прав інтелектуальної власності на результати вказаних робіт та не дає змоги визначити їх суб'єкта.

Оскільки виконавцем за договором на виконання НДР або ДКТР, як правило, виступає науково-дослідна установа, яка зобов'язана виконати роботи, то практична реалізація їх буде за пра-



цівниками виконавця. Отже, незважаючи на те що договори на виконання НДР або НДКТ є двосторонніми, у разі створення об'єктів права інтелектуальної власності працівників виконавця можна віднести до суб'єктів майнових прав інтелектуальної власності на створений об'єкт.

Ураховуючи положення законодавства України, зокрема статей 429 та 430 ЦК України, майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності, що були (будуть) створені в результаті виконання договорів на виконання НДР або ДКТР можуть належати:

- замовнику;
- виконавцю;
- замовнику та виконавцю спільно;
- творцю відповідного об'єкта прав інтелектуальної власності;
- творцю та виконавцю спільно [3, 92].

Як правило, при укладенні договору на виконання НДР або ДКТР відносини між виконавцем (як роботодавцем) та працівником (як творцем) з приводу здійснення майнових прав на службові об'єкти інтелектуальної власності врегульовані таким чином, що всі майнові права інтелектуальної власності належать виконавцю. Отже, саме виконавець буде суб'єктом майнових прав на створений об'єкт інтелектуальної власності.

Отож гідно з чинним законодавством майнові права інтелектуальної власності на результати робіт, які є об'єктами інтелектуальної власності, створені за договором на виконання НДР або ДКТР виконавцем, за яким творець не є стороною договору, належать виконавцю.

Законодавство не обмежує варіант розподілу майнових прав, тож загальне правило про спільність майнових прав зазначених суб'єктів може бути змінено за згодою сторін (трудовим, ліцензійними або договором про створення об'єкта за замовленням).

Загальні засади регулювання прав інтелектуальної власності, які виникають у двох чи кількох осіб, визначені статтею 428 ЦК України, яка передбачає, що вони можуть здійснюватися за

договором між особами, а в разі його відсутності здійснюється спільно [5, 145].

Питання здійснення майнових прав інтелектуальної власності, що належать замовнику, виконавцю або творцю відповідного об'єкта, характеризуються достатньою кількістю наукових досліджень. Стосовно спільних прав інтелектуальної власності вченими висловлюються різні позиції.

Неодноразово висловлювалася думка, що виключні права інтелектуальної власності є неподільними, і тому визначення часток у цих правах є неприпустимим, а питання може стояти лише про визначення часток у доходах від використання об'єкта інтелектуальної власності. У науці існує також інша позиція — про можливість застосування до відносин спільного володіння інтелектуальними правами за аналогією положень законодавства про спільну часткову власність. Однак допустимість такої аналогії та її доцільність видається сумнівною з огляду на різні об'єкти речового права і відносин інтелектуальної власності та різні режими їх правового регулювання [5, 151]. Як зазначає О.Тверезенко, відповідно до статей 177, 190 та 199 ЦК України майнові права інтелектуальної власності не є майном у розумінні ЦК України... [9, 80].

На практиці досить поширеною є ситуація, коли умовами договору на виконання НДР або ДКТР передбачено, що майнові права інтелектуальної власності на результати робіт належать спільно виконавцю та замовнику.

Тож здійснення спільних прав інтелектуальної власності згідно зі статтею 428 ЦК України може відбуватися за договором між співволодільцями, хоча його наявність законом не вимагається. У разі якщо окремого договору з цього приводу між співволодільцями не укладено, права інтелектуальної власності повинні здійснюватися спільно, тобто — за згодою кожного.

Нормами спеціального законодавства, а саме статтею 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні



ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

моделі» [7], статтею 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [8], передбачено, що взаємовідносини при використанні винаходу (корисної моделі) та промислового зразка, володільцями (власниками) патенту (свідоцтва) на який є кілька осіб, визначаються договором між ними. У разі відсутності такого договору використання винаходу (корисної моделі) та промислового зразка, патент (свідоцтво) на які належить кільком особам, дозволяється кожному з володільців (власників) патенту (свідоцтва) на власний розсуд. Розпорядження майновими правами (права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання та передавати майнові права) кожним із володільців (власників) патенту (свідоцтва) самостійно без згоди інших не дозволяється.

Що це за договір між співволодільцями, чи належить він до договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності та яка форма його укладання? На жаль, чинне законодавство не дає відповіді на ці питання.

Зважаючи на зміст статті 896 ЦК України, зауважимо, що якщо досягнуті результати НДР або ДКТР мають ознаки об'єктів права інтелектуальної власності, то питання розподілу прав на досягнуті результати може бути врегульоване на умовах, встановлених договором на виконання НДР або ДКТР.

Отже, у випадку якщо умовами договору на виконання НДР або ДКТР передбачені спільні майнові права замовника та виконавця на об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час його виконання, доцільно в окремому розділі договору визначити порядок спільного використання об'єктів інтелектуальної власності та розпорядження майновими правами. Необхідним є внесення до договору умов про спосіб прийняття рішення щодо розпорядження майновими правами та про способи майбутнього використання об'єкта і пов'язані з цим обов'язки виконавця та замовника. Повинні бути визначені умови розподілу

доходів від використання або плати, одержаної від відчуження прав, умови розподілу витрат, пов'язаних з об'єктом інтелектуальної власності (зокрема, на одержання охоронних документів, на сплату щорічних платежів за підтримання їх дії, на впровадження запатентованого об'єкта, на судовий захист порушених прав).

Викладене дає підстави зробити висновок про необхідність доповнити регулювання відносин щодо здійснення спільних майнових прав інтелектуальної власності на результати робіт шляхом включення до статті 896 ЦК України загальних положень про порядок використання об'єкта інтелектуальної власності та розпорядження майновими правами на умовах, встановлених договором на виконання НДР і ДКТР. Пропонується доповнити статтю 896 ЦК України ч. 3 в такій редакції: «3. Якщо досягнуті результати робіт мають ознаки об'єктів права інтелектуальної власності, то особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на такі об'єкти можуть бути встановлені у договорі».

Висновки. З метою уникнення спорів між виконавцем та замовником щодо здійснення майнових прав інтелектуальної власності на результати робіт за договором на виконання НДР або ДКТР необхідно:

- 1) між виконавцем-роботодавцем та творцем-працівником укласти договір (трудовий чи цивільно-правовий), суттєвою умовою якого є належність виключних майнових прав на службовий твір роботодавцю;
- 2) визначити особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на результати робіт за договором на виконання НДР або ДКТР на умовах, встановлених у договорі. ●



Список використаних джерел / List of references

1. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40.
 2. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3 (15.01.2016). Ст. 25.
 3. Договірні відносини щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності : монографія / кол. авторів : Батова В. О., Пічкур О. В., Работягова Л. І., Тверезенко О. О., за заг. ред. О. Ф. Дорошенка ; НДІ ІВ НАПрН України. Київ : Інтерсервіс, 2013. 222 с.
 4. Халаїм Н. Майнові права інтелектуальної власності на результати творчості, створені за цивільно-правовим договором. Інтелектуальна власність в Україні. № 5. 2005.
 5. Яркіна Н. Спільні права інтелектуальної власності: їх виникнення та здійснення. Вісник Академії правових наук України. 2010. № 4. С. 145–155.
 6. Крижна В. Патентовласники за чинним законодавством України. Інтелектуальна власність. 1999. № 2. С. 10.
 7. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7 (15.02.94). Ст. 32.
 8. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 № 3688-XII. Відомості Верховної Ради України 1994. № 7. Ст. 34.
 9. Тверезенко О. Підстави виникнення (набуття) майнових прав інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 4. С. 76–83.
 10. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Офіційний вісник України. 2014. № 75 (26.09.2014). Ст. 2125.
1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy №435-IV vid 16.01.2003. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40.
 2. Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist : Zakon Ukrainy vid 26.11.2015 № 848-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. № 3 (15.01.2016). St. 25.
 3. Dohovirni vidnosyny shchodo rezultativ naukovoї ta naukovo-tekhnichnoi diialnosti : monohrafiia / kol. avtoriv : Batova V. O., Pichkur O. V., Rabotiahova L. I., Tverezenko O. O., za zah. red. O. F. Doroshenka ; NDI IV NAPrN Ukrainy. Kyiv : Interservis, 2013. 222 s.
 4. Khalaim N. Mainovi prava intelektualnoi vlasnosti na rezultaty tvorchosti, stvoreni za tsyvilno-pravovym dohovorom. Intelektualna vlasnist v Ukraini. № 5. 2005.
 5. Iarkina N. Spilni prava intelektualnoi vlasnosti: yikh vynyknennia ta zdiisnennia. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. 2010. № 4. S. 145–155.
 6. Kryzhna V. Patentovlasnyky za chynnym zakonodavstvom Ukrainy. Intelektualna vlasnist. 1999. № 2. S. 10.
 7. Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 № 3687-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7 (15.02.94). St. 32.
 8. Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 № 3688-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 1994. № 7. St. 34.
 9. Tverezenko O. Pidstavy vynyknennia (nabuttia) mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2019. № 4. S. 76–83.
 10. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odnietei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. Ofitsiyni visnyk Ukrainy. 2014. № 75 (26.09.2014). St. 2125.



Надійшла до редакції 09.11.2021 року

Денисенко Р. Осуществление имущественных прав интеллектуальной собственности на результаты работ по договору на проведение научно-исследовательских, исследовательско-конструкторских и технологических работ. В статье исследуются вопросы распределения прав на результаты работ, которые являются объектами интеллектуальной собственности, созданные в процессе выполнения научно-исследовательских или исследовательско-конструкторских и технологических работ. Также анализируется, что является результатом работ по договору согласно действующего законодательства Украины.

Ключевые слова: результаты работ, субъекты имущественных прав интеллектуальной собственности, совместные имущественные права интеллектуальной собственности

Denysenko R. Prosecution of Property Rights of Intellectual Property to the Results of Works under the Contract for Research, Development and Engineering. The article deals with an issue of allocation of rights to the results of works that are intellectual property subject-matter, created during research or development and engineering works. It is considered what can be the result of works and in what form.

It analyses problematic issues of the multiplicity of subjects of intellectual property rights to the results of work under the contract and the relationship between them on the prosecution of the joint intellectual property rights to the results of work. It is determined that the subjects of contractual relations of research or development and engineering works in addition to the executor and the customer should also include the creator (author, inventor) — a specialist working in a research institution or in a company, whose creative work resulted in the intellectual property subject-matter. Attention is drawn to the joint rights to service subject-matters created as a consequence of labour-related duties execution.

The norms of special legislation on the relationship on the use of an invention (utility model) and an industrial design, the disposal of property rights of each of the holders (owners) of a patent (certificate) are studied.

Laid out in the article gives the ground for making conclusion about the need to supplement the regulation of relations on the prosecution of the joint intellectual property rights to the results of work by including general provisions on the procedure for the use of intellectual property subject-matter and disposal of property rights on conditions established by the contract for research or development and engineering in Article 896 of the Civil Code of Ukraine. The author proposes to supplement Article 896 of the Civil Code of Ukraine with Chapter 3 as follows: «3. If the results of works have features of intellectual property subject-matter, then special details of prosecution of property rights of intellectual property can be provided in the contract».

Keywords: results of work, subjects of property rights of intellectual property, joint property rights of intellectual property