



## ЩОДО СЛУЖБОВИХ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, СТВОРЮВАНИХ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ НА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ

**Роман Денисенко,**

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

Проаналізовано правовий режим службових об'єктів, створених у процесі виконання НДР та ДКТР. Доведено необхідність включення до суб'єктів договірних відносин автора, винахідника такого об'єкта. Виокремлено ознаки службових об'єктів, досліджено зміст термінів «службові обов'язки» та «доручення роботодавця». Розглянуто особливості розподілу майнових прав на службові об'єкти між замовником, виконавцем та працівником-автором і виплати винагороди авторові службового об'єкта, проаналізовано структуру такої винагороди, запропоновано джерела та строки її виплати.

*Ключові слова:* суб'єкти договірних правовідносин, службові об'єкти інтелектуальної власності, роботодавець, майнові права на службові об'єкти інтелектуальної власності, винагорода

Відповідно до статті 892 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її. Договір може охоплювати весь цикл проведення наукових досліджень, розроблення та виготовлення зразків або його окремі етапи [1]. Тож сторонами договору на виконання науково-дослідних (далі — НДР) або дослідно-конструкторських і технологічних

робіт (далі — ДКТР) є підрядник (виконавець) і замовник. Це можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Досить часто підрядником (виконавцем) є науково-дослідні, проектно-конструкторські установи, заклади вищої освіти, а також юридичні особи, що мають у своєму складі наукові, конструкторські та інші подібні підрозділи.

Результатами НДР і (чи) ДКТР можуть бути наукові твори, нові технологічні (технічні) рішення у відповідній сфері науки і техніки (технологій), винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин та інші результати інтелектуальної діяльності, що характеризуються достатньо високим рівнем творчості та можуть містити об'єк-



ти права інтелектуальної власності. Вони можуть бути як очікуваними, так і прямо протилежними тим, на одержання яких розраховував замовник.

Переважає більшість наукових результатів, одержаних у процесі виконання договорів на НДР або ДКТР, створюються колективом авторів, які працюють у відповідній науковій установі чи на підприємстві. Такі об'єкти можна віднести до службових об'єктів інтелектуальної власності [16, 102]. Тож 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 службовий об'єкт інтелектуальної власності. Водночас, наукова установа (підприємство), яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом), виступає у якості роботодавця.

Віднесення об'єктів інтелектуальної власності до службових має вирішальне значення для визнання кола осіб, яким належать майнові права інтелектуальної власності на такі об'єкти.

Проблемні питання, пов'язані з правовим регулюванням виникнення права інтелектуальної власності на службові об'єкти інтелектуальної власності, досліджували К. Афанасьєва, В. Бажанов, Я. Воронін, Б. Даневич, М. Іншин, І. Кожарська, О. Новолаєва, Ю. Осипова, О. Тверезенко, О. Штефан, Т. Ярошевська тощо. Однак правове регулювання відносин інтелектуальної власності на службові об'єкти (створені у зв'язку з виконанням трудових обов'язків) у процесі виконання договорів на НДР або ДКТР, правовий режим таких об'єктів комплексно не досліджено.

Доцільно навести законодавче визначення зазначених службових об'єктів інтелектуальної власності. Так, Законом України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 1) [4] надано визначення службового твору — це твір, створений автором у порядку виконання службових

обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

Зміст терміна «службовий винахід (корисна модель)» деталізовано Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 1) [5]. Такими об'єктами інтелектуальної власності є винахід (корисна модель), створений працівником у зв'язку з виконанням службових обов'язків або за дорученням роботодавця за умови, якщо трудовим договором (контрактом) не передбачено інше; з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

На відміну від Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [6] не містить визначення службового промислового зразка. Та обидва закони розкривають термін «роботодавець» як «особу, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом)». Те саме визначення терміна «роботодавець» закріплено в Законі України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (ст. 1) [7].

Норми чинного законодавства та позиції науковців, висвітлені в науковій літературі, вказують на такі ознаки службових об'єктів інтелектуальної власності:

- 1) створюється спеціальним суб'єктом — працівником, який працює в науковій установі чи на підприємстві за трудовим договором (контрактом);
- 2) створюється працівником у зв'язку з виконанням трудового договору (виконанням службових обов'язків чи службового завдання, доручення роботодавця);
- 3) за загальним правилом створюються у робочий час, на робочому місці [18, 59–60].

Як правило, відповідно до ч. 3 статті 24 Кодексу законів про працю України [3] укладення трудового договору оформляється наказом або розпоряд-



женням власника про зарахування працівника на роботу, у якому не зазначаються функціональні обов'язки працівника. Частина 3 статті 21 Кодексу законів про працю України визначає контракт як особливу форму трудового договору, у якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, у тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України. З науковими та науково-педагогічними працівниками, відповідно до ч. 20 та ч. 25 статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [10], може бути укладено контракт.

Слід визнати, що письмова форма трудового договору у вигляді документа під заголовком «трудоий договір», «контракт», у якому зазначають трудові (функціональні обов'язки) працівника щодо створення об'єктів інтелектуальної власності та який підписують його сторони, застосовується на практиці дуже рідко. Тому в посадовій інструкції працівника повинно бути передбачено створення, наприклад, об'єктів права інтелектуальної власності певного виду. Якщо трудовий договір строковий і на виконання конкретних робіт, то достатньо в договорі зазначити завдання на створення об'єктів права інтелектуальної власності.

Зміст термінів «службові обов'язки» та «доручення роботодавця» деталізовано Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 1) [5]. Отже, службові обов'язки — зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть мати результатом створення об'єктів права інтелектуальної власності, обов'язки працівника з виконання державної, договірної, наукової та пошукової тематики відповідно до пер-

спективних і щорічних планів наукових досліджень наукової установи чи підприємства.

Дещо інший зміст має доручення наукової установи (підприємства) — це може бути надане працівникові в письмовій формі завдання, яке має безпосередній стосунок до статутної діяльності наукової установи або підприємства і виконання якого може мати результатом створення об'єктів права інтелектуальної власності.

У законодавстві України відсутнє визначення терміна «службове завдання», не встановлено вимоги до оформлення службового завдання на створення твору. На практиці службове завдання визначається з урахуванням як змісту трудового договору (контракту), так і інших документів, що визначають обсяг службових обов'язків працівника (посадових інструкцій, положень про підрозділ, стандартів підприємства, наказів, розпоряджень, службових записок тощо) та оформляється у формі наказу чи окремою службовою запискою.

Окрім того, у процесі створення службових об'єктів права інтелектуальної власності працівник повинен керуватися правилами внутрішнього трудового розпорядку, виконувати свої трудові обов'язки на робочому місці, у робочий час, дотримуватися вимог охорони праці, трудової дисципліни, на нього розповсюджуються всі пільги та гарантії, передбачені трудовим законодавством та колективним договором.

Водночас, як слушно зазначає О. Кульбашна, якщо працівник створює об'єкти права інтелектуальної власності поза робочим місцем, визначеним роботодавцем, та/чи поза встановленим трудовим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку межами робочого часу (після закінчення робочого дня чи зміни, у вихідні, святкові та неробочі дні, у відпустці тощо), то роботодавець не може претендувати на автоматичне отримання майнових прав на такі об'єкти [18, 59].



Виключення з цього правила встановлено ч. 2 статті 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та стосуються робочого часу наукових працівників і спеціалістів наукових установ та вищих навчальних закладів. Для наукових працівників і спеціалістів наукових установ та вищих навчальних закладів може запроваджуватися гнучкий режим робочого часу, відповідно до якого встановлюється режим праці із саморегулюванням часу початку, закінчення і тривалості робочого часу впродовж робочого дня, з дотриманням вимог статей 50–52 і 56 Кодексу законів про працю України. Для наукових працівників і спеціалістів наукових установ та вищих навчальних закладів може запроваджуватися дистанційний режим праці. Можливість встановлення гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці в науковій установі (вищому навчальному закладі) визначається в колективному договорі або рішенням керівника наукової установи (вищого навчального закладу) за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації. Конкретний перелік професій і посад наукової установи (вищого навчального закладу), на яких можуть застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці, погоджується вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи (вищого навчального закладу). Порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці визначаються у правилах внутрішнього трудового розпорядку наукової установи (ч. 2 статті 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність») [10].

На основі наведених вище ознак значимо, що основною підставою визнання об'єктів службовими є наявність трудового договору та закріплення у ньому службових обов'язків працівника щодо створення об'єктів інтелектуальної власності. У свою чергу, службові (функціональні) обов'язки по-

винні бути зафіксовані в трудових договорах (контрактах) та/або посадових інструкціях і передбачати виконання робіт, які можуть мати результатом створення об'єктів права інтелектуальної власності.

Відповідно до спеціальних законів України у сфері інтелектуальної власності службовими можуть бути такі об'єкти інтелектуальної власності: твори, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин і топографії інтегральних мікросхем.

Результати НДР і (чи) ДКТР, наприклад комплекти конструкторської документації, звіти про науково-дослідні роботи, окремі нормативні документи (ТЗ, ТУ, ТТ, ОТТ, СТТ, РД), інші окремі науково-технічні документи (розрахунки, рекомендації, пропозиції, висновки) (далі — разом Документи) можуть бути службовими об'єктами інтелектуальної власності, а саме: творами наукового, технічного характеру [17].

Відповідно до статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, зокрема «літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо)» [4].

Інформація, що міститься в Документах, може бути віднесена до науково-технічної інформації. Науково-технічна інформація — будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 1 Закону України «Про науково-технічну інформацію») [8]. Відповідно до статті 2 Закону України «Про науково-технічну інформацію» науково-технічна інформація, що є продуктом інтелектуальної творчої праці, становить об'єкт права ін-



телектуальної власності, а відносини щодо її придбання, зберігання, переробки, використання і поширення регулюються чинним законодавством. Тож ця інформація, за відповідних ознак, може бути віднесена до службових об'єктів інтелектуальної власності.

За загальним правилом, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності належать автору (авторам) такого об'єкта. Однак у разі створення службового об'єкта інтелектуальної власності необхідно застосовувати положення Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 1 та ст. 9), Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (ст. 1 та ст. 8) відповідно. Окрім того, об'єкти авторського права теж можуть бути службовими (ст. 1 та ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Відповідно до згаданих законів майнові права на службові об'єкти інтелектуальної власності належать роботодавцю, якщо інше не встановлено договором. Проте ЦК України зазначений принцип був змінений на користь автора. Так, відповідно до ч. 2 статті 429 ЦК України 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 або у якій він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором [1].

Правовідносини щодо службових об'єктів інтелектуальної власності зазначені вище закони врегульовують в окремих статтях. Так, відповідно до ч. 2 статті 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. Звичайно, наведені положення Закону України «Про авторське право і суміжні права» не узгоджуються з положеннями статті 429 ЦК України, тому по-

винні застосовуватися положення кодексу. Разом з цим, Закон передбачає види договорів між роботодавцем і автором, якими може встановлюватися принцип розподілу майнових прав інтелектуальної власності: трудовий договір (контракт) та (або) цивільно-правовий договір [4].

У разі передання (відчуження) працівником роботодавцеві всіх майнових прав на твір, створений ним у порядку виконання трудового договору, працівник втрачає ці права, залишаючись носієм особистих немайнових прав.

Необхідно брати до уваги, що роботодавець не може без згоди автора службового об'єкта інтелектуальної власності укладати договори щодо розпорядження майновими правами на такий об'єкт з третіми особами і таким чином потрапляє в залежність від автора. У випадку виникнення конфлікту (що нерідко трапляється в трудових відносинах) працівник може легко зірвати укладення зазначеного договору.

Стаття 429 ЦК України дозволяє врегулювати цей конфлікт інтересів роботодавця й автора в договорі між ними.

Як уже зазначалося, встановити, що майнові права інтелектуальної власності на службові об'єкти інтелектуальної власності належать лише роботодавцю, а не роботодавцю й авторові спільно, можна в разі укладення трудового або цивільно-правового договору. Водночас необхідно враховувати, що письмовий трудовий договір з деякими працівниками не укладається (відповідно до ст. 24 Кодексу законів про працю України) [3]. Тож питання щодо розподілу майнових прав на службові твори з такими працівниками доцільно врегулювати в цивільно-правовому договорі.

Такий договір можна укласти щодо кожного об'єкта інтелектуальної власності або стосовно всіх службових об'єктів інтелектуальної власності, що створюються певним автором-працівником.

У колективному договорі між адміністрацією наукової установи чи підприємства і трудовим колективом такої



## ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

установи доцільно передбачити необхідність обов'язкового укладення вищезгаданого договору про розподіл майнових прав інтелектуальної власності.

При укладенні договору на виконання НДР або ДКТР, у випадку створення об'єктів права інтелектуальної власності, замовник здебільшого налягає на отриманні виключних майнових прав інтелектуальної власності. Тож для забезпечення можливості роботодавця розпоряджатися службовими об'єктами інтелектуальної власності у договорі між працівником і роботодавцем має бути передбачено, що всі виключні майнові права на твори, створені працівником у порядку виконання ним службових обов'язків, переходять до роботодавця.

Отже, при укладенні договору на виконання НДР або ДКТР необхідно врегулювати відносини між виконавцем (як роботодавцем) і працівником (як автором) з приводу здійснення майнових прав на службові об'єкти інтелектуальної власності.

За створення та використання службового твору авторіві належить авторська винагорода, розмір і порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (чи) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем (ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Отож Законом України «Про авторське право і суміжні права» передбачено обов'язок роботодавця виплатити авторіві винагороду за створення та використання службового твору. Якщо службовий твір після створення не використовується, то й право працівника на винагороду не виникає.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати винагороду авторіві відповідно до економічної цінності промислового зразка й іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка.

Відповідно до ч. 3 статті 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру й умов виплати йому (його правонаступникові) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) й (або) іншої вигоди, що може бути одержана роботодавцем. Отож Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачає необхідність виплати винагороди за використання в майбутньому службового винаходу (корисної моделі) як роботодавцем, так і використання такого об'єкта третіми особами на підставі ліцензійного договору. Окрім цього, така редакція вказаного закону передбачає необхідність виплати винагороди в разі відчуження майнових прав на такі винаходи (корисні моделі).

У договорі про розподіл виключних майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені в процесі виконання службових обов'язків, між роботодавцем і автором такого об'єкта необхідно передбачати виплату працівникові одного чи кількох з видів виплат:

- винагороди за передання майнових прав на цей об'єкт іншій особі або за надання дозволу на використання такого об'єкта (у випадку укладення відповідного договору роботодавцем з іншою особою) і (чи);
- винагороди за використання такого об'єкта роботодавцем;
- інші, крім грошового, види заохочення.

Відповідно до п. 35 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» [13] розмір і порядок оплати винагороди за кожний спосіб використання службового твору встановлюються договором творця з роботодавцем. Такий договір може бути: а) трудовим (із зазначенням у ньому положень про розподіл виключних майнових прав на твір між роботодав-



цем і автором чи іншим творцем, розмір винагороди, перелік службових обов'язків зі створення певного твору чи творів, характер службового завдання тощо); б) цивільно-правовим, укладеним як до, так і після створення твору з урахуванням вимог статей 430, 1112, 1113 ЦК України, статей 16 і 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Такої ж позиції дотримується й Верховний Суд України у постанові «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» від 4 червня 2010 року № 5 [14].

Виплата працівникові заробітної плати не є тотожною виплаті йому авторської винагороди за створений твір у зв'язку з виконанням трудового договору, оскільки заробітна плата — це винагорода за виконану роботу залежно від певних умов, а авторська винагорода — це всі види винагород або компенсацій, що виплачуються авторам за використання їхніх творів, які охороняються в межах, встановлених авторським правом. У разі, коли між сторонами не досягнуто згоди щодо розміру авторської винагороди, при обчисленні такої винагороди слід керуватися положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав».

Авторська винагорода може бути виплачена у вигляді:

- 1) премії як частини додаткової заробітної плати, пов'язаної з виконанням виробничих завдань і функцій, якщо функціональні обов'язки працівника припускають створення чи можливість створення службового об'єкта інтелектуальної власності (згідно з абзацом другим ст. 2 Закону України «Про оплату праці») [9]; або
- 2) виплат, що не належать до фонду оплати праці, зокрема роялті (згідно з п. 3.14 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої на-

казом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5) [15].

Особливості розміру, строків та порядку виплати винагороди творцю службового об'єкта інтелектуальної власності визначаються договором про розподіл виключних майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені в процесі виконання службових обов'язків, і колективним договором.

У вказаному договорі може бути передбачено, що винагорода творцю виплачуватиметься не рідше одного разу на рік і не пізніше ніж через місяць після закінчення року (або в інші визначені терміни). У такому договорі може бути передбачено виплату творцям службових об'єктів інтелектуальної власності разової премії при отриманні охоронного документа на об'єкт права інтелектуальної власності (премії за виконання важливих та особливо важливих завдань тощо). За умови передачі (відчуження) роботодавцем повністю або частково прав на твори та (чи) надання дозволів (видачі ліцензії) на використання творів, договором має бути передбачено право працівника на отримання винагороди (роялті, паушального платежу чи іншого виду платежів) за використання таких творів.

У договорах можуть визначитися умови преміювання (за рахунок надходжень від використання службового об'єкта інтелектуальної власності тощо) особам, які сприяли створенню службового об'єкта інтелектуальної власності або здійснювали роботи з доведення службового об'єкта інтелектуальної власності до комерційного продукту та його трансферу (розробка конструкторсько-технологічної та іншої документації, виготовлення дослідних зразків або макетів, проведення маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень, досліджень на патенту чистоту тощо).

Якщо службовий об'єкт інтелектуальної власності створено кількома творцями службових об'єктів інтелектуальної власності, то сума винагороди



## ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

розподіляється між усіма творцями службових об'єктів інтелектуальної власності з урахуванням творчого внеску кожного з творців у їх створення чи відповідно до договору між ними.

Деяко по-іншому законодавчо врегульовано питання розподілу майнових прав та виплат винагороди, коли йдеться про результати трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету. Відповідно до ч. 1 статті 19 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [11] однією з істотних умов укладення договорів про трансфер технологій є розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання технологій, а також вид виплат (разові платежі — паушальні, періодичні відрахування — роялті або інші види виплат).

Майнові права на технологію та/або її складові, що створені у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, належать установам, організаціям та підприємствам-виконавцям цих робіт (далі — виконавці), відповідно до Цивільного кодексу України, або передаються установами, організаціями та підприємствами-виконавцями органам державної влади, Національній академії наук України та галузевим академіям наук, які здійснюють фінансування зазначених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі — замовники), з урахуванням положень Цивільного кодексу України, якщо технологію та/або її складові віднесено до державної таємниці та в інших випадках, визначених законом (ч. 1 та 2 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій») [11].

Порядок і напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету [12] (далі — Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від

22 квітня 2013 року № 300. При цьому відповідно до п. 1 Порядку кошти, одержані у вигляді періодичних та/або разових виплат (роялті) у результаті трансферу технологій та/або їх складових, створених за рахунок коштів державного бюджету, майнові права на які належать організації-розробнику згідно зі статтею 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (далі — кошти, одержані від трансферу технологій), зараховуються до спеціального фонду державного бюджету як власні надходження організації-розробника на її відповідний рахунок, відкритий в органі Казначейства, якщо організація-розробник є бюджетною установою. Кошти, одержані від трансферу технологій, використовуються організацією-розробником у тому числі на виплату винагороди авторам технологій та/або їх складових (п. 2 Порядку) [12].

У разі створення службових об'єктів інтелектуальної власності не за рахунок бюджетних коштів за договором на виконання НДР або ДКТР у розділі «Гарантії сторін» доцільно передбачати, що виконавець урахував у загальній вартості договору суми авторської винагороди та/або будь-яких інших платежів працівнику (працівникам) виконавця у зв'язку зі створенням службових об'єктів інтелектуальної власності.

З огляду на вказане авторська винагорода повинна «фінансуватися» замовником за договором на виконання НДР або ДКТР і враховуватися під час складання відповідного кошторису чи внесення змін до нього.

У такому разі замовник, виконуючи умови щодо оплати за договором на виконання НДР або ДКТР, «фінансує» виконавця в частині виплати авторської винагороди працівникам, творчою працею яких створено службовий об'єкт інтелектуальної власності. Виконавець, у свою чергу, повинен у фінансовому плані на відповідний рік передбачати витрати на виплату авторської винагороди.





При порушенні замовником зобов'язання щодо оплати наступають правові наслідки, закріплені в статті 611 ЦК України, зокрема: сплата неустойки (штраф, пеня), відшкодування збитків і моральної шкоди.

Таким чином у разі розподілу виключних майнових прав на службові об'єкти інтелектуальної власності за договором на користь роботодавця останній повинен виплатити працівникові винагороду на визначених договором умовах.

У вказаному договорі може бути передбачено обов'язок роботодавця виплатити винагороду працівнику при використанні службового об'єкта інтелектуальної власності у власному виробництві та/або продажу ліцензії.

При цьому може бути:

- а) розмір винагороди — відсоток від доходу, прибутку, економічного ефекту чи собівартості продукції, фіксована сума тощо;
- б) види виплати — заохочувальна, періодична, диференційована за роками;
- в) порядок виплати — авансова, одноразова, поетапна, диференційована за роками використання, після надходження коштів на рахунок, після отримання платежів тощо;
- г) строки виплати — конкретна дата місяця, кварталу, півріччя, року тощо;

д) періодичність виплати — щомісячна, щоквартальна, щорічна тощо;

е) інші умови виплати — доплата до заробітної плати тощо.

Варто зазначити, що досить часто у ціні договору на виконання НДР або ДКТР не враховується винагорода працівникам за створення службового об'єкта інтелектуальної власності, яким вона повинна сплачуватися відповідно до законодавства.

У цьому випадку «фінансування» виплати авторської винагороди стає обов'язком лише виконавця, як роботодавця працівника, з яким укладено договір про розподіл виключних майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені в процесі виконання службових обов'язків.

Отже, у договорах на виконання НДР або ДКТР доцільно передбачати зобов'язання (гарантії) сторін щодо «фінансування» замовником та виплати виконавцем винагороди авторові за створення та використання службового об'єкта інтелектуальної власності. ●

### Список використаних джерел / List of references

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. 3 жовтня (№ 40).
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. 2 травня (№ 18).
3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до № 50. Ст. 375.
4. Закон України «Про авторське право і суміжні права»: станом на 11.07.2001 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. 29 березня (№ 13). Ст. 64.
5. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. 15 лютого (№ 7). Ст. 32.
6. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. 15 вересня (№ 7). Ст. 34.



## ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

7. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 05.11.1997 № 621/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 8. Ст. 28.
  8. Закон України «Про науково-технічну інформацію»: станом на 19.04.2014 р. Відомості Верховної Ради України. 1993. 17 серпня (№ 33). Ст. 345.
  9. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. 25 квітня (№ 17). Ст. 121.
  10. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. 15 січня (№ 3). Ст. 25.
  11. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 № 143-V. Відомості Верховної Ради України. 2006. 10 листопада (№ 45). Ст. 434.
  12. Порядок і напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 300. Урядовий кур'єр. 2013. 5 серпня (№ 82).
  13. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 № 12. Вісник господарського судочинства. 2012. 00. № 6.
  14. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» від 04.06.2010 № 5. Вісник Верховного Суду України. 2010. 00. № 6.
  15. Інструкції зі статистики заробітної плати. Затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5. Офіційний вісник України. 2004. 13 лютого (№ 4) (частина 2). Ст. 200.
  16. Договірні відносини щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності: монографія / В. О. Батова та ін. / за заг. ред. О. Ф. Дорошенка; НДІ ІВ НАПрН України. Київ: Інтерсервіс, 2013. 222 с.
  17. Січ О. Технічні умови: правова природа та облік. URL: <https://www.golovbukh.ua/article/94-qqq-15-m11-20-11-2015-tehnchn-umovi-pravova-priroda-ta-oblk>.
  18. Кульбашина О. Службові об'єкти права інтелектуальної власності: питання теорії. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. № 6.
1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. 3 zhovtnia (№ 40).
  2. Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 436-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. 2 travnia (№ 18).
  3. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy vid 10.12.1971. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. 1971. Dodatok do № 50. St. 375.
  4. Zakon Ukrainy «Pro avtorske pravo i sumizhni prava»: stanom na 11.07.2001 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. 29 bereznia (№ 13). St. 64.
  5. Zakon Ukrainy «Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli» vid 15.12.1993 № 3687-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. 15 liutoho (№ 7). St. 32.
  6. Zakon Ukrainy «Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky» vid 15.12.1993 № 3688-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. 15 veresnia (№ 7). St. 34.
  7. Zakon Ukrainy «Pro okhoronu prav na topohrafii intehralnykh mikroskhem» vid 05.11.1997 № 621/97-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1998. № 8. St. 28.
  8. Zakon Ukrainy «Pro naukovu-tekhnichnu informatsiiu»: stanom na 19.04.2014 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. 17 serpnia (№ 33). St. 345.
  9. Zakon Ukrainy «Pro oplatu pratsi» vid 24.03.1995 № 108/95-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1995. 25 kvitnia (№ 17). St. 121.
  10. Zakon Ukrainy «Pro naukovu i naukovu-tekhnichnu diialnist» vid 26.11.2015 № 848-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. 15 sichnia (№ 3). St. 25.



11. *Zakon Ukrainy «Pro derzhavne rehuliuвання diialnosti u sferi transferu tekhnologii» vid 14.09.2006 № 143-V. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2006. 10 lystopada (№ 45). St. 434.*
12. *Poriadok i napriamy vykorystannia koshtiv, oderzhanykh u rezultati transferu tekhnologii, stvorenykh za rakhunok koshtiv derzhavnogo biudzhetu. Zatverdzhenyi postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 kvitnia 2013 r. № 300. Uriadovi kurier. 2013. 5 serpnia (№ 82).*
13. *Postanova Plenumu Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy «Pro deiakii pytannia praktyky vyrishennia sporiv, poviazanykh iz zakhystom prav intelektualnoi vlasnosti» vid 17.10.2012 № 12. Visnyk hospodarskoho sudochynstva. 2012. 00. № 6.*
14. *Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy «Pro zastosuvannia sudamy norm zakonodavstva u spravakh pro zakhyst avtorskoho prava i sumizhnykh prav» vid 04.06.2010 № 5. Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. 2010. 00. № 6.*
15. *Instruktsii zi statystyky zarobitnoi platy. Zatverdzhena nakazom Derzhavnogo komitetu statystyky Ukrainy vid 13.01.2004 № 5. Ofitsiyni visnyk Ukrainy. 2004. 13 liutoho (№ 4) (chastyna 2). St. 200.*
16. *Dohovirni vidnosyny shchodo rezultativ naukovoї ta nauково-tekhnichnoi diialnosti : monohrafiia / V. O. Batova ta in. / za zah. red. O. F. Doroshenka ; NDI IV NAPrN Ukrainy. Kyiv : Interservis, 2013. 222 s.*
17. *Sich O. Tekhnichni umovy: pravova pryroda ta oblik. URL: <https://www.golobukh.ua/article/94-qqq-15-m11-20-11-2015-tehnchn-umovi-pravova-priroda-ta-oblk>.*
18. *Kulbashna O. Sluzhbovi obiekty prava intelektualnoi vlasnosti: pytannia teorii. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2013. № 6.*

Надійшла до редакції 18.01.2021 року

**Денисенко Р. О служебных объектах интеллектуальной собственности, создаваемых в процессе выполнения договоров на проведение научно-исследовательских, исследовательско-конструкторских и технологических работ.** В статье рассмотрены вопросы определения служебных объектов интеллектуальной собственности; распределения имущественных прав на служебные объекты интеллектуальной собственности; выплаты вознаграждения за их создание; использования и распоряжения имущественными правами на такие объекты.

*Ключевые слова:* субъекты договорных правоотношений, служебные объекты интеллектуальной собственности, работодатель, имущественные права на служебные объекты интеллектуальной собственности, вознаграждение

**Denysenko R. On work-for-hire intellectual property assets created under employment agreements for conducting scientific research, development and engineering.** The article analyzes the legal regime of official works created during the performance of the contract for the performance of research or research and development and technological work. It is proved that the subjects of contractual relations in addition to the executor and the customer should also include the creator (author, inventor) — an employee working in a scientific institution or enterprise, whose creative work created an official object of intellectual property. At the same time, a scientific institution (enterprise) that has hired an employee under an employment agreement (contract) acts as an employer. Based on the analysis of the legislation in the field of intellectual property and scientific sources, the author identifies the features of intellectual property. The meaning of the terms «duties» and «employ-



er's order» is investigated. It is stated that there is no definition in the legislation of Ukraine of the term «official task» and requirements for registration of official task for the creation of a work. The grounds for recognizing the objects of intellectual property rights as official are determined and analyzed. The peculiarities of the distribution of property rights to official objects between the customer, the executor and the employee-author in the context of the legal relations that arise and accompany the performance of contracts are considered. Various contractual constructions used in the mechanism of division of property rights into official objects are analyzed. Proposals are formulated aimed at improving the local regulation of the distribution of property rights to service facilities. Particular attention in the article is paid to the issue of payment of remuneration to the author of the official object. The structure of such remuneration is analyzed, sources of its payment are offered, terms of payment of such remuneration and their legal definition. It is proposed that the contracts provide for obligations (guarantees) of the parties to «finance» the customer and pay the contractor remuneration to the author for the creation and use of the official object.

*Keywords:* subjects of contractual relationships, work-for-hire intellectual property assets, author, employer, property rights for work-for-hire intellectual property assets, consideration