

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

**Анатолій КОДИНЕЦЬ**

доцент кафедри інтелектуальної власності
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
кандидат юридичних наук, доцент
a_kodynets@ukr.net

УДК 347.44

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИ ВИКОНАННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Розвиток ринкової економіки, інтенсифікація підприємницької діяльності, зростання рівня духовного виробництва та інформатизації суспільства зумовили посилення ролі й значення інтелектуальної діяльності. Значну кількість результатів творчості автори отримують на підприємствах, установах і організаціях у процесі їхньої трудової діяльності. Завдання законодавства полягає, зокрема, у створенні правових умов, за яких було б забезпечено оптимальне співвідношення інтересів авторів службових результатів інтелектуальної діяльності, що полягають в їх охороні та в отриманні матеріальної винагороди, і роботодавців у використанні службового результату творчості.

За цих умов особливого значення набуває організація управління результатами інтелектуальної діяльності на кожному конкретному підприємстві, а також профілактика можливих конфліктів у зв'язку з визначенням прав на службові об'єкти інтелектуальної власності. Як засвідчує практика, саме в цій сфері правового застосування виникає значна кількість правопорушень та судових спорів, що пояснюється недостатньою увагою з боку як законодавця, так і власне працівників та роботодавців до питання регламентації відносин зі створення і охорони службових результа-

тів інтелектуальної діяльності. Зазначені фактори обумовлюють актуальність дослідження особливостей договірних відносин у сфері створення і використання службових результатів творчої діяльності.

Метою цієї статті є дослідження цивільно-правових аспектів правового регулювання відносин у сфері створення та використання службових результатів творчості, розгляд основних договірних механізмів розподілу майнових прав на створені у процесі трудової діяльності об'єкти інтелектуальної власності, аналіз чинного законодавства та розробка пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення регулювання відносин між працівником і роботодавцем щодо використання службових об'єктів інтелектуальної власності, визначення засад їх ефективної регламентації з додержанням балансу прав та інтересів учасників цих правових відносин.

Окреслена проблематика досліджувалася у працях відомих учених – фахівців як із загальною юридичних, так і приватноправових дисциплін, зокрема В.С. Дмитришина, М.І. Іншина, С.М. Клейменової, В.М. Крижної, О.А. Підпригори, О.А. Тверезенко, О.О. Штефан та інших.

Розгляд питання про належність прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені

у процесі трудової діяльності, слід розпочати з аналізу норм законодавства щодо розподілу прав на службові результати творчості. Найчастіше конфлікти виникають з неправильного розуміння обома сторонами трудових відносин своїх прав на службові об'єкти (твори чи винаходи). З одного боку, у ст. 54 Конституції України вказано, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їх авторських прав та інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Проте, як правило, на думку роботодавця, все, що створене чи буде у майбутньому створюватись працівником у процесі його трудової діяльності, належить йому, особливо якщо при створенні використовувались знаряддя, технічні пристрої чи матеріали роботодавця.

Варто враховувати, що механізми застосування права власності не діють у випадку їх використання стосовно охорони результатів інтелектуальної діяльності. У ст. 419 Цивільного кодексу України (ЦК України) [1] чітко визначено, що право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного і не пов'язані між собою. Тому якщо продукція, вироблена працівником під час виконання трудових обов'язків, належить роботодавцю, то у межах права інтелектуальної власності на рівні законодавства значно складніше вирішується питання належності її результатів.

Як слушно зазначає С.М. Клейменова, проблеми, пов'язані з правами на службові об'єкти, виникають у зв'язку із протилежними підходами до цього питання у цивільному і трудовому праві. Для цивільного права головним є результат (створений службовий об'єкт), а трудове право розглядає процес створення об'єкта інтелектуальної власності за завданням або дорученням роботодавця. Саме нерозуміння предмета правового регулювання вказаних галузей права призводить до конфліктів [2, 16]. М.І. Іншин також наголошує, що регламентація авторських прав має особливий характер, оскільки, з одного боку, право творця є непорушним та охороняється низкою як міжнародних, так і національних нормативних

актів, а з другого – не можна залишати поза увагою той факт, що твір створюється під час трудових відносин автора (працівника) і роботодавця [3, 54].

Законодавство України у сфері інтелектуальної власності неоднозначно регламентує відносини, що виникають між сторонами у зв'язку зі створенням службових результатів творчої діяльності. Зокрема, у ст. 429 ЦК України вказано, що особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку із виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. Майнові права на такий об'єкт належать працівникові, який його створив, та юридичній або фізичній особі, де він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Другий підхід закріплено у положеннях спеціальних законодавчих актів. Так, ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [4] містить норму про те, що авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору, а виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. Стосовно результатів технічної творчості у ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [5] зазначено, що право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника. Подібні правові норми містить також ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [6].

З огляду на викладене виникає запитання, який правовий документ слід застосовувати: ЦК України, що містить загальну норму про спільність прав роботодавця і працівника на службовий об'єкт інтелектуальної власності, чи раніше прийняті спеціальні закони, які свідчать про належність даних прав роботодавцю.

Відповідь на нього міститься в самому ЦК України, у ст. 4 якого зазначено, що цей Кодекс є основним актом цивільного законодавства України. Тобто до відносин, пов'язаних з охороною прав на службові твори, повинні застосовуватися положення ст. 429 ЦК України.

Подібну позицію відображено також у п. 24 постанови № 5 Пленуму Верховного Суду України [7], в якому вказано: якщо твір створено у порядку виконання працівником трудового договору (контракту) і в межах строку його дії, тобто при виконанні службових обов'язків і за службовим завданням роботодавця, то особисті немайнові права автора твору належать працівникові; вони є невідчужуваними. Майнові права на об'єкт авторського права і (або) суміжних прав, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або в якій він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Як зазначалося, ч. 1 ст. 429 ЦК України містить положення про належність працівникові особистих немайнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору. Проте в статті вказано, що у випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якій працює працівник.

Наведене положення цієї частини ст. 429 ЦК України досить критично сприймається в юридичній літературі. О.О. Штефан наголошує, що зазначене положення законодавця є досить проблематичним у правозастосуванні на практиці. Перешкоджає реалізації цього положення відсутність у законодавстві, в тому числі й у ЦК України, норми, якою передбачалась би можливість передачі немайнових авторських прав третім особам. Можна припустити, що може йтися про забезпечення недоторканності твору. Проте згідно із законодавством про авторське право та з огляду на правову природу авторських прав особисті немайнові права належать автору і не можуть бути передані за договором або будь-яким іншим способом відчужені, а відтак, законодавче нововведення не має практичної цінності у врегулюванні відносин щодо використання об'єктів авторського права, створених в порядку виконання службового завдання [8, 107].

На наш погляд, вказівка на належність окремих особистих немайнових прав інте-

лектуальної власності роботодавцю не суперечить правовій природі особистих прав. Слід розрізнити особисті немайнові права фізичної особи, що охороняються згідно з Книгою другою ЦК України (право на життя, на охорону здоров'я, особисту недоторканність тощо), та особисті немайнові права інтелектуальної власності. Перший вид прав має невідчужуваний характер та належить їх носію – фізичній особі. Особисті немайнові права інтелектуальної власності також мають невідчужуваний характер, їх не можна передати чи продати на підставі цивільно-правових договорів, проте такі права можуть належати не лише їх носієві, а відповідно до прямої вказівки закону також іншим особам.

Так, згідно з ч. 2 ст. 423 ЦК України особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об'єкта права інтелектуальної власності. У випадках, передбачених законом, особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати іншим особам. Про такі випадки йдеться, зокрема, у ст. 439 ЦК України, що надає авторові, а у разі його смерті – іншим особам, уповноваженим автором чи його спадкоємцями, змогу протидіяти будь-якому перекурченню, спотворенню або іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора. Дане законодавче положення, безумовно, не слід розуміти як можливість успадкування особистих прав чи можливість їх надання уповноваженій автором особі. Проте такі спадкоємці та інші особи можуть на підставі ст. 439 ЦК України захищати право на недоторканність.

Вважаємо, що в цьому аспекті слід трактувати положення про можливість надання окремих немайнових прав на службовий об'єкт інтелектуальної власності роботодавцеві. У разі наявності відповідного законодавчого положення роботодавець також матиме можливість реалізувати окремі особисті права інтелектуальної власності.

Однак у такому випадку законодавцю необхідно було б зазначити про можливість замовника запатентувати об'єкт. Наразі факт відсутності безпосередньої вказівки у тексті ч. 2 ст. 429 ЦК України на особисті права на службовий об'єкт інтелектуальної

власності, які можуть належати роботодавцеві, слід сприймати як прогалину чинного законодавства. Відтак, це положення варто вилучити з тексту ст. 429 ЦК України або додатково конкретизувати.

Стосовно майнових прав інтелектуальної власності в чинному законодавстві чітко вказано про спільну належність прав на службові результати інтелектуальної, творчої діяльності роботодавцю та працівникові, якщо інше не встановлено договором між ними.

У зв'язку зі створенням працівником службового твору чи винаходу роботодавець зазнає певних труднощів. По-перше, виникає обов'язок виплачувати авторові службового твору чи винаходу додатково до заробітної плати винагороду, розмір якої може бути досить значним. По-друге, це неможливість самостійного розпорядження таким службовим твором. Будь-яка передача чи надання іншій особі службового винаходу, наприклад, на підставі ліцензії можлива лише за згоди працівника, який також претендуватиме на частину винагороди роботодавця від такого договору. По-третє, виникає обов'язок забезпечувати реалізацію особистих немайнових прав працівника у зв'язку з будь-яким використанням службового винаходу. Тому оформленню таких трудових обов'язків необхідно приділяти належну увагу.

Службові обов'язки працівника зі створення результатів, що можуть мати ознаки об'єктів права інтелектуальної власності, мають бути чітко прописані у трудовому договорі чи у посадовій інструкції. Якщо подібне службове завдання є разовим, тобто таким, що не належить до постійної трудової діяльності працівника, його слід оформити звичайним наказом із додатком – описом завдання. Працівник повинен бути ознайомлений з покладеними на нього обов'язками – цю обставину буде засвідчувати його підпис в трудовому договорі, розписка про ознайомлення з посадовою інструкцією чи наказом.

Науковці також наголошують на тому, що єдиним правильним рішенням за такої ситуації, як з позиції захисту прав роботодавця, так і працівника (автора), буде чітка регламентація прав і обов'язків працівника зі створення творів, що можуть мати озна-

ки об'єкта права інтелектуальної власності, в укладеному письмовому трудовому договорі чи у його посадовій інструкції. Якщо трудове завдання на створення разове, тобто таке, що не стосується постійних трудових обов'язків працівника, однак відповідає посаді та освіті, його слід оформити звичайним наказом із додатком – описом завдання, прав та обов'язків працівника щодо створеного твору. Працівник має бути ознайомлений із покладеними на нього обов'язками – цю обставину засвідчуватиме його підпис про ознайомлення з посадовою інструкцією чи наказом [3, 55].

У разі якщо працівник у процесі своєї трудової діяльності вже створив об'єкт інтелектуальної власності і при цьому в його трудовий договір не було включено умову про перехід прав на службові твори – об'єкти інтелектуальної власності, тоді з працівником доцільно укласти окремі договір про надання чи передачу майнових прав на створений службовий об'єкт інтелектуальної власності роботодавцю.

В юридичній літературі договір, що укладається між працівником та роботодавцем з приводу майнових прав на службовий об'єкт інтелектуальної власності, переважно характеризують як «договір про розподіл майнових прав інтелектуальної власності». В.М. Крижна вважає, що договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності – це цивільно-правовий договір, що укладається між роботодавцем і працівником стосовно узгодження прав на створені у зв'язку з виконанням трудового договору результати творчої діяльності [9, 602].

Зокрема, на думку О.О. Тверезенко, роботодавець і працівник можуть укласти договір про розподіл майнових прав на твори, створювані працівником у порядку виконання трудового договору. Причому в такому договорі буде йтися не про передавання майнових прав, а про розподіл (наприклад, 100% і 0%), тому укласти його можна один раз, і його чинність поширюватиметься на всі твори, створювані автором у порядку виконання службових обов'язків [10].

Зазначена позиція є дискусійною, адже про розподіл майнових прав інтелектуальної власності може йтися у випадку закрі-

плення в такому договорі окремих прав за працівником, а інших – за роботодавцем. Проте у сфері прав інтелектуальної власності лише в системі авторського права можливо надавати окремі права за договором (ч. 2 ст. 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Патентні права та права на торговельні марки переходять до набувача в їх сукупності та не можуть бути розподілені між суб'єктами.

При наданні чи передачі права інтелектуальної власності на об'єкт промислової власності власник охоронного документа не може залишити за собою будь-яке право на його використання чи окремі майнові права інтелектуальної власності. Як наголошується в юридичній літературі: «... це принципова відмінність передавання права власності для об'єктів промислової власності від передавання авторських прав, під час якого допускається дроблення прав» [11, 27].

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

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2004 року № 986 «Про затвердження зразків документів» було затверджено зразок договору про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця. Згідно пп. 1.1. та пп. 1.2. такого договору його предметом є розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що їх працівник створить чи ймовірно створить при виконанні трудового договору (контракту) в межах виконання службових обов'язків чи окремого письмового доручення роботодавця. Сторони домовилися, що майнові права на такі об'єкти права інтелектуальної власності в межах, визначених законодавством, згідно з цим договором належать роботодавцю [12].

Вважаємо, що договір, за яким роботодавець отримує всі майнові права інтелектуальної власності, а працівник має право на винагороду, не може вважатися договором про розподіл прав. Такий договір можна

трактувати як договір про передання майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК України) у разі передачі (відчуження) роботодавцеві майнових прав на службовий об'єкт інтелектуальної власності чи ліцензійний договір (ст. 1109 ЦК України), якщо права інтелектуальної власності надаються роботодавцеві на певний період.

У такий договір варто також внести умову про розмір і порядок виплати працівникові відповідної винагороди. Водночас слід враховувати, що розмір винагороди не буде залежати від розміру заробітної плати. У постанові Пленуму Верховного Суду України № 5 зазначається, що 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 їх творів, які охороняються в межах, встановлених авторським правом.

Підсумовуючи розгляд договірних аспектів, пов'язаних із створенням службових об'єктів інтелектуальної власності, варто наголосити на необхідності додаткової законодавчої регламентації відносин між працівником та роботодавцем, що виникають у зв'язку зі створенням в процесі виконання трудового договору результатів творчості. Таке регулювання має бути спрямоване на забезпечення поєднання інтересів творців службових результатів інтелектуальної діяльності та роботодавців, попередження можливих конфліктів між сторонами, підвищення рівня правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, що створюються в порядку виконання службових обов'язків.

У законодавстві слід усунути колізію між ЦК України та нормами спеціальних законів про інтелектуальну власність з приводу належності прав на службові результати сторонам договірних відносин, встановити процедуру набуття прав інтелектуальної власності на такі об'єкти роботодавцем і визначити їх перелік, закріпити істотні умови та особливості договору про передання прав на службові результати творчості, а також

передбачити заходи відповідальності за не- | рення службових об'єктів інтелектуальної
виплату працівникові винагороди за ство- | власності.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
2. *Клейменова С.М.* Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право» / С.М. Клейменова. – К., 2004. – 25 с.
3. *Іншин М.* Права роботодавця та працівника на твір, створений під час виконання трудових обов'язків: сучасний погляд / М. Іншин // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 4. – С. 54–57.
4. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII (в редакції Закону України від 11 липня 2001 року № 2627-III) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.
5. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII (в редакції Закону України від 1 червня 2000 року № 1771-111) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32.
6. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.
7. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав: постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року № 5 // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 5. – Ст. 15.
8. *Штефан О.О.* Проблеми правового статусу суб'єктів «службового» твору / О.О. Штефан // Приватне право і підприємництво. – 2009. – Вип. 8. – С. 105–108.
9. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: підруч. для студ. вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.
10. *Тверезенко О.* Договір про розподіл виключних майнових авторських прав на твори, створені у зв'язку з виконанням службових обов'язків / О. Тверезенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. праць. – Маріуполь, 2010. – Т. 1. – С. 72–76 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Traev/2010_1/14.pdf
11. *Дмитришин В.С.* Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: конспект лекцій / В.С. Дмитришин. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2005. – 212 с.
12. Про затвердження зразків документів: наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2004 року № 986 // Бізнес. Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації: зб. систематизованого законодавства. – 2006. – № 3.



Анатолій КОДИНЕЦЬ

**ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ'ЯЗКУ
ЗІ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ПРИ ВИКОНАННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ**

Досліджуються цивільно-правові аспекти регламентації відносин у сфері створення та використання службових результатів творчості, розглядаються основні механізми розподілу майнових прав на створені у процесі трудової діяльності об'єкти інтелектуальної власності, аналізується чинне законодавство та формулюються пропозиції, спрямовані на удосконалення регулювання відносин між працівником і роботодавцем щодо використання службових об'єктів інтелектуальної власності.

Ключові слова: об'єкт інтелектуальної власності, створений у зв'язку з виконанням трудового договору; розпорядження правами інтелектуальної власності; договір про порядок розподілу майнових прав інтелектуальної власності; працівник; роботодавець; інформаційні відносини, цивільне законодавство.

Анатолий КОДИНЕЦ

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

В статье исследуются гражданско-правовые аспекты регламентации отношений в сфере создания и использования служебных результатов творчества, рассматриваются основные механизмы распределения имущественных прав на созданные в процессе трудовой деятельности объекты интеллектуальной собственности, анализируется действующее законодательство и формулируются предложения, направленные на совершенствование регулирования отношений между работником и работодателем по использованию служебных объектов интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: объект интеллектуальной собственности, созданный в связи с выполнением трудового договора; распоряжение правами интеллектуальной собственности; договор о порядке распределения прав интеллектуальной собственности; работник; работодатель; информационные отношения; гражданское законодательство.

Anatoly KODYNETS

AN INTELLECTUAL PROPERTY RELATIONS IN THE FRAME OF EMPLOYMENT CONTRACT

The article examines the civil aspects of the regulation of relations in the field of creation and usage of results of creativity, discusses the main mechanisms for the distribution of intellectual property rights, created in the course of employment, analyzes current legislation and formulates proposals aimed at improving the regulation of relations between the employee and employer for the usage of intellectual property rights.

Keywords: object of intellectual property created in connection with the performance of the employment contract; disposal of intellectual property rights; agreement on the distribution of intellectual property rights; the employee; the employer; information relations; civil legislation.

