

**Г.О. Андрощук**

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Київ

## **ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ СЛУЖБОВОГО ВИНАХІДНИЦТВА**



Прискорення науково-технічного прогресу та підвищення його ефективності є одним з вирішальних напрямків розвитку національної економіки на сучасному етапі, найважливішою умовою інтенсифікації суспільного виробництва. Великого значення при цьому набувають питання активізації винахідницької діяльності, інтенсифікації розробки і впровадження у виробництво нової високоефективної техніки та технології, скорочення тривалості інноваційного циклу «створення винаходу–виробництво», доведення параметрів техніки, що розробляється, до рівня міжнародних стандартів.

Ефективне вирішення цих питань можливе за умови існування в країні розвинутого законодавства у галузі інтелектуальної власності і, зокрема, чіткого регулювання відносин, що виникають у зв'язку зі створенням службових винаходів. Таке регулювання, з одного боку, створює сприятливі умови для привласнення та ефективного використання винаходу роботодавцем, а з іншого – стимулює винахідницьку діяльність службовця.

Слід зазначити, що в Україні проблеми регулювання відносин у сфері службових винаходів досліджувалися в роботах *Ч. Азімова, Г. Андрощука, Ю. Бошицького, М. Галянтича, Є. Гарєєва, Л. Глухівського, І. Дахна, Ю. Каніци,*

*О. Карпенка, П. Крайнева, Н. Мироненко, О. Орлюк, В. Потєхіної, Б. Прахова, О. Підпригори, Л. Работягової, Н. Халаїм, Т. Ярошевської та ін.* Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць з цієї проблеми, окремі питання і нині залишаються невирішеними.

Саме тому вбачається доцільним проаналізувати наукові доробки, статистичні дані, законодавчу базу зарубіжних країн і положення законодавства України в цій сфері. Адже вдосконалення національного законодавства в галузі службового винахідництва дозволить належним чином стимулювати автора винаходу до творчих пошуків, а роботодавця – до практичної реалізації службового винаходу [1, с. 165].

Метою даного дослідження є економіко-правовий аналіз регулювання відносин у сфері службового винахідництва в зарубіжних країнах та в Україні, вироблення рекомендацій щодо удосконалення національної законодавчої бази в цій сфері. Автор поставив такі завдання: здійснити аналіз основних джерел патентного права зарубіжних країн щодо правової охорони службових винаходів; визначити категорії службових винаходів та їх особливості, порядок розподілу прав і визначення розміру винагороди за службові винаходи; дослідити особливості правозастосовної та судової практики щодо правової охорони та захисту службових винаходів; проаналізувати сучасний стан пра-

вової охорони службових винаходів за законодавством України та виробити пропозиції щодо його вдосконалення.

### ТЕНДЕНЦІЇ У ВІНАХІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

До середини 90-х років минулого століття Україна мала значний винахідницький потенціал. Майже 40 % усіх винаходів СРСР були українського походження. За кількістю винаходів відносно чисельності населення Україна майже не відставала від лідируючих в цьому плані країн. Проте як у минулому, так і сьогодні Україна значно відстає за показником зарубіжного патентування. Причому значна частина потенційно значимих винаходів, отриманих українськими винахідниками, заявляються напряму в патентні відомства зарубіжних країнах без подання попередньо заявки в патентне відомство України [2, с. 251].

Світова економічна криза, що негативно вплинула на показники економічного розвитку України, суттєво позначилася і на стані діяльності у сфері охорони промислової власності. Це певною мірою пов'язано з поглибленням кризових явищ у національній економіці і катастрофічним станом більшості вітчизняних підприємств і організацій. Однак головна причина в іншому. В економіці України склалися вкрай несприятливі умови не лише для самої винахідницької діяльності, а і для використання винаходів. Винахідництво і раціоналізаторство втратили характер масового руху, що ускладнює перспективні можливості економіки розвиватися інноваційним шляхом. В останні роки ці умови значно погіршилися. Так, за останні 5 років кількість поданих заявок на винаходи за національною процедурою від вітчизняних заявників зменшилась на 31 % [2, с. 251]. Найбільш суттєво зменшилась кількість поданих заявок в 2008 р. (на 18 %), внаслідок збільшення діючих ставок зборів за патентування винаходів та корисних моделей, які відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1148 (пос-

танова вступила в дію 16 травня 2008 р.) збільшені до 35 разів. Після прийняття цієї постанови Україна втратила близько 3 тис. патентів на винаходи, які припинили дію через несплату збору. В умовах зростаючої ринкової конкуренції така ситуація веде до зниження інтелектуального потенціалу не тільки окремих організацій, але й держави в цілому. Реалізація цієї постанови негативно позначається на результативності винахідницької діяльності, гальмує науково-технологічний розвиток, негативно впливає на технологічну та економічну безпеку держави.

### СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ ВІНАХІДНИКА

За даними Держкомстату України за підсумками 2009 р. основну частину (94 %) винахідників і авторів промислових зразків складає інженерно-технічний персонал та науково-педагогічні працівники з повною вищою освітою, 28 % з них – жінки. Розподіл чисельності творців за віком показує, що 37,6 % з них мають вік до 40 років включно і 12,7 % – пенсіонери. Середній вік винахідників становить 46,4 роки. Найбільш активно займаються творчою діяльністю установи освіти (ними подано 65,4 % загальної кількості заявок і отримано 62,9 % загальної кількості патентів) та наукові організації (відповідно 23,5 і 24,4 %). Водночас, порівняно з попереднім роком, на чверть зменшилося загальне число заявок, поданих до іноземних відомств, у т. ч. на 29,1 % зменшилась кількість заявок на винаходи.

Витрати підприємств та організацій України, пов'язані з охороною прав на об'єкт права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ) та використанням раціоналізаторських пропозицій, складають 86,7 млн. грн. (з них сплата зборів та мита, пов'язаних з видачею охоронних документів, – 7,6 %, виплата винагороди винахідникам та авторам промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій – 67,0 %). Вперше за останні сім років відбулося зменшення витрат підприємств та організацій, пов'язаних з охороною прав на ОПІВ. Сума виплат винагород творцям зменшилась на 29,3 %,

витрати на збори зросли на 24,1 %. Кількість використаних у виробничому процесі винаходів у порівнянні з попереднім роком зменшилась на 16,8 %.

У цілому патентна активність національних заявників у поданні заявок на видачу патентів на винаходи та у видачі патентів на винаходи (на 1 млн. населення) в Україні в останні 3–4 роки приблизно у 2 рази нижча, ніж у Російській Федерації. Відставання України за показниками патентної активності від розвинених країн ще значніше. Не відповідає потребам забезпечення оновлення технологічної бази держави та зростанню конкурентоспроможності вітчизняної економіки формування бази чинних патентів на винаходи, оскільки за станом на 1 січня 2009 р. кількість 20-річних патентів склала всього близько 23 тис. шт., причому із загальної їх кількості національним заявникам належить не більше половини

В Україні відсутня система економічних стимулів (податкових, кредитних, страхових) щодо створення та комерціалізації об'єктів права промислової власності з метою формування ринку цих об'єктів. Зокрема, не визначені мінімальні ставки винагороди винахідникам і авторам за використання об'єктів прав промислової власності; не запроваджені механізми державної підтримки зарубіжного патентування винаходів, створених за рахунок бюджетних коштів; відсутня методика визначення розміру шкоди, завданої порушенням прав на об'єкти промислової власності [2, с. 250].

Як наслідок неухильно зменшується чисельність винахідників і раціоналізаторів як у цілому по економіці, так і у промисловості та більшості її галузей. Загальна чисельність творців у 2001–2006 рр. скоротилася на 13,8 %, у промисловості – на 40,7 %, в легкій – в 14,2 рази, у хімічній та нафтохімічній промисловості – на 37,2 %, у металургії – на 34,8 %, у машинобудуванні – на 21,6 %, у виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування – на 30,5 %. Водночас продовжується тенденція зменшення поданих до Дер-

жавного департаменту інтелектуальної власності заявок на винаходи від національних заявників – порівняно від 2005 р. їх кількість зменшилася на 3 %. На 19,8 % зменшилася кількість винаходів, використаних у виробничому процесі [2, с. 252].

Порівняно з попереднім роком кількість заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, поданих юридичними особами України у 2008 р. до патентних відомств іноземних держав, зменшилася наполовину. Найбільшу кількість заявок подано до патентного відомства Російської Федерації (84,5 %). Число зарубіжних патентів зменшилось на 46 %, переважну більшість їх отримано також у Роспатенті (92,1 %). Низькі показники патентування українських заявок у зарубіжних країнах свідчать про патентну незахищеність продукції, що експортується з України, та обумовлює суттєві ризики її експорту [2, с. 252]. Продовжується неконтрольована передача за кордон наукових і конструкторських розробок, відтік з України вітчизняних заявок на перспективні винаходи.

За даними Служби безпеки України ситуація у сфері виробництва, обігу та використання об'єктів промислової власності в Україні характеризується негативними тенденціями:

- ✦ використанням окремими керівниками суб'єктів господарювання (передусім, державної форми власності) системи охорони інтелектуальної власності з метою особистого збагачення шляхом оформлення охоронних документів (патентів, свідоцтв тощо) на об'єкти промислової власності, створені за державні кошти, на приватних осіб та підконтрольні комерційні структури (напр., впродовж 2003–2007 рр. фізичними особами зареєстровано права промислової власності на елементи та технології використання станції радіолокаційного стеження «Кольчуга», які було створено за кошти держбюджету). Внаслідок цього ДАХК «Топаз» вимушена безпідставно перераховувати на користь фізичних осіб близько 2/3 прибутку від реалізації зазначених комплексів [2, с. 253];

✦ відсутністю належного законодавчого регулювання оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ), створених за рахунок державних коштів, на етапі передприватизаційної підготовки підприємств та визначення розміру їх фактичних (а не задекларованих) нематеріальних активів.

Ця негативна практика може набути поширення під час подальшої приватизації, насамперед під час роздержавлення підприємств стратегічних галузей промисловості, що володіють значними нематеріальними активами, у першу чергу в галузях машинобудування, оборонно-промислового комплексу, ракетно-космічної та хімічної галузей, науково-технологічної сфери тощо [2, с. 253].

В економіко-статистичних дослідженнях винахідницької діяльності виділяються три основні категорії заявників (власників патентів): *промислові компанії, державні організації та індивідуальні винахідники*. Співвідношення винахідницької активності цих категорій заявників упродовж останніх десятиліть суттєво змінилося. Так, якщо на початку ХХ-го століття більша частина всіх патентів видавалася індивідуальним винахідникам, то у наступні десятиліття спостерігалось поступове зменшення їх частки у загальному обсязі запатентованих винаходів при одночасному зростанні винахідницької активності промислових компаній. У цьому відношенні характерні дані щодо кількості заявок, поданих до Європейського патентного відомства (ЄПВ) на службові винаходи. Вони складають близько 90 % загальної кількості заявок. Простежується й така закономірність: кількість заявок на службові вина-

ходи залежить від рівня технічного розвитку країни. Так, частка заявок на службові винаходи складає (у відсотках): в Японії – 97,2; США – 94,4; ФРН – 88,4; Італії – 74. Таким чином, у більшості провідних економічно розвинених країн індивідуальне винахідництво втрачає своє значення. В США, наприклад, заявки індивідуальних винахідників склали у 2000 р. лише 26,8 % загальної кількості національних заявок порівняно з 81 % у 1901 р. Аналогічні тенденції спостерігаються також у Великобританії (26 %), Італії (24 %), Франції (30 %). У 2000 р. 72 % загальної кількості заявок на патенти в Японії належали приватним компаніям і лише 9 % – індивідуальним заявникам, 8 % – державним відомствам, 5 % – неприбутковим організаціям, 3 % – місцевим органам влади [3, с. 381]. Водночас аналіз статистики Патентного відомства Бразилії за останні 10 років свідчить, що 66 % заявок на винаходи, корисні моделі і промислові зразки подані індивідуальними винахідниками. Згідно з річним звітом за 2009 р. Патентного відомства Республіки Польща частка патентів на винаходи від фізичних осіб складає 33,8 % від загальної кількості.

Як видно з аналізу даних ДП «Український інститут промислової власності» (табл. 1), частка заявок на службові винаходи в Україні складає 62 %, а від фізичних осіб – 38 %.

Забезпечення справедливого балансу інтересів роботодавця та службовця підвищує ефективність використання нових технічних рішень, створює сприятливі економічні та організаційні умови для розвитку виробництва, слугує важливим інструментом у конкурентній боротьбі.

Таблиця 1

Динаміка надходження заявок на винаходи від юридичних та фізичних осіб

|                                   | 2004        | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Всього надійшло заявок:           | 5778        | 5592        | 5930        | 6163        | 5697        |
| від національних заявників, з них | 4086        | 3535        | 3472        | 3440        | 2825        |
| від юридичних осіб                | 2395 (59 %) | 2004 (57 %) | 1965 (57 %) | 2125 (62 %) | 1739 (62 %) |
| від фізичних осіб                 | 1691 (41 %) | 1531 (43 %) | 1507 (43 %) | 1315 (38 %) | 1086 (38 %) |

За сучасних умов у світі переважна більшість (близько 90 %) об'єктів патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки) створюються в результаті науково-технічних розробок на промислових підприємствах, в науково-дослідних інститутах, лабораторіях та наукових центрах. У зв'язку з цим важливу роль відіграє наявність ефективного правового регулювання відносин між роботодавцем та працівником (творцем науково-технічної розробки), яке могло б стимулювати зацікавленість роботодавців у розробці та використанні технічних новинок, а працівників – у їх створенні. Третьою стороною у врегулюванні цих складних та багатоаспектних стосунків є держава, зацікавлена у технічному прогресі в цілому.

Поняття «*службовий винахід*» історично склалися у межах зарубіжного патентного права і виражає суть одного з економіко-правових інститутів, що має на меті захистити інтереси роботодавця, з яким вихідник пов'язаний трудовими відносинами, тобто зробити так, щоб винахідник не мав можливості передати свій винахід нікому іншому, крім роботодавця. Таким чином, у патентному праві інститут службового винаходу тією чи іншою мірою гарантує інтереси роботодавця компанії, фірми, тресту, захищаючи його від конкурентів [3, с. 380]. У практиці зарубіжних країн регулювання правових відносин роботодавця і службовця щодо службових винаходів здійснюється відповідними статтями трудових угод, контрактів або договорів найму, нормами цивільного та трудового законодавств при одночасній наявності або відсутності спеціального законодавчого регулювання у цій сфері [1, с. 166].

Починаючи від 1897 р., коли в патентний закон Австро-Угорщини були введені положення, що обумовлювали право службовця-винахідника на розумну частку прибутку від використання його винаходу, схожі положення вводяться в патентні закони Японії, Нідерландів, в Кодекс зобов'язань Швейцарії. Розділи щодо службових винаходів наявні також

в патентних законах Австрії, Великобританії, Іспанії, Франції. В Швеції, Данії, Німеччині, Фінляндії, Норвегії та Киргизстані, де правове регулювання в цій сфері здійснюється за допомогою спеціальних законів [1, с. 166]. У США немає спеціального законодавства щодо службових винаходів. Правовідносини, що пов'язані із службовими винаходами, регулюються в США судовими прецедентами, нормами загального права та трудовими угодами.

Загальна спрямованість указаних законів виявляється в прагненні більш адекватно врегулювати правовідносини роботодавця та службовця і стимулювати винахідницьку активність останнього [1, с. 167]. Правові ж гарантії для роботодавців стосовно створюваних за їх інвестиційної підтримки винаходів є чи не найважливішою передумовою для забезпечення притоку капіталу [4, с. 24].

Особливістю українського патентного законодавства є недостатнє правове регулювання відносин між працівником-винахідником і роботодавцем. [5, с. 10], суперечливість норм, наявність колізій і неузгодженостей щодо службових винаходів. Все це створює підстави для виникнення спорів у визначенні трактування таких винаходів, обсягу прав, що належать винахіднику і роботодавцю. Так, стаття 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» віддає права роботодавцю, а стаття 429 Цивільного кодексу України (ЦКУ) визначає належність майнових прав на службові винаходи, як спільну (табл. 2).

#### **СЛУЖБОВІ ВИНАХОДИ ЯК ОБ'ЄКТ ПАТЕНТНОГО ПРАВА. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СЛУЖБОВИХ ВИНАХОДІВ**

В Україні питання, пов'язані зі службовими винаходами, регулюються нормами Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», стаття 1 якого дає загальне поняття «*винаходу*» як результату інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Цивільний кодекс України визначає «*службовий винахід*» як винахід, створений пра-

цівником: у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше; з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця. Загалом, службовий винахід визначається законодавствами як патентоспроможний, створений службовцем протягом визначеного періоду часу, за певних обставин і відноситься до сфери діяльності роботодавця.

Щодо патентоспроможності винаходу в законодавствах різних країн існують деякі відхилення. У Патентному законі Великої Британії йдеться про винаходи, на які видано патент, а в Швейцарії – про винаходи, що належать роботодавцю незалежно від їх патентоспроможності. Закон Німеччини поширюється також і на раціоналізаторські пропозиції [1, с. 168]. За законодавством України патентоспроможність винаходу є обов'язковою умовою, незалежно від того, чи створений він службовцем.

Службовий винахід створюється службовцем. Поняття «службовця» в патентному праві трактується досить широко. Так, у Німеччині службовцем вважається фізична особа, яка

згідно з договором зобов'язана виконувати зафіксовану в ньому діяльність для роботодавця. Відповідне положення Патентного закону Японії трактує службовця як особу, котра працює за наймом, перебуваючи на службі у юридичної особи, а також посадову особу уряду або місцевого державного органу. При цьому мається на увазі, що службовцем є не тільки так званий службовець компанії, але й особа, яка реально отримує плату від роботодавця, навіть якщо вона є директором, тимчасовим, штатним або періодичним співробітником [1, с. 168].

Формулювання законодавств трактуються ще ширше судовою практикою. У Німеччині існує поняття «особи, подібної до службовців». Це ті, хто організаційно не належить до підприємства роботодавця, але підлеглі йому і економічно залежні від нього настільки, що їхня діяльність подібна до виконання службових обов'язків (журналісти, художники та ін.).

Службовий винахід створюється протягом певного періоду часу – зазвичай строку дії оформленої трудової угоди. Так, за законодавством Бразилії до службових належать винаходи, створені в період дії трудового договору чи до-

Таблиця 2

| Умови, за яких створено службовий винахід  | Особа, якій належить право на подання заявки на службовий винахід  | Законодавчий акт   |
|--|--|--|
| Винахід створено найманим працівником у зв'язку з виконанням службових обов'язків або дорученням роботодавця   | Винахіднику (автору), якщо згідно з трудовим договором йому належить право на подання заявки на службовий винахід<br>Роботодавцю, якщо в трудовому договорі винахідника за роботодавцем закріплено право на подання заявки на службовий винахід<br>Винахіднику (автору) і роботодавцю спільно, якщо в трудовому договорі винахідника нічого не записано про особу, яка має право подання заявки на службовий винахід, або з винахідником укладено усний трудовий договір | ЦКУ (ч. 2, с. 429)<br>ЦКУ (ч. 2, с. 429)<br>ЦКУ (ч. 2, с. 429)             |
| Винахід створено найманим працівником в порядку власної ініціативи, але з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця | Роботодавцю  | Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ч. 1, с. 9) |

говору найму [1, с. 168]. Однак взаємовідносини роботодавця і службовця можуть бути обумовлені нормами законодавства і після закінчення терміну дії трудової угоди, оскільки винахід, створення якого було зумовлено попереднім місцем роботи службовця, може бути заявлений ним після звільнення. У Патентному законі Італії існує норма, згідно з якою винаходи вважаються службовими, якщо заявки на них були подані протягом одного року після закінчення строку трудової угоди (зі всіма несприятливими для автора наслідками, що випливають з цього). Подібне положення існує і в Патентному законі Іспанії. У практиці Німеччини прийнято, якщо винахід був створений одразу після зміни службовцем місця роботи, роботодавець повинен довести незалежність цього винаходу від його попередніх службових обов'язків. Якщо ж винахід був створений службовцем пізніше, а роботодавець все одно претендує на нього, він зобов'язаний навести докази того, що цей винахід був задуманий ще під час роботи на його підприємстві [6, с. 47].

Службовий винахід створюється за певних обставин, якими визнаються виконання службовцем своїх службових обов'язків, безпосереднє завдання роботодавця, використання матеріальної допомоги або досвіду роботодавця. Коло обов'язків службовця на підприємстві зазвичай визначається досить широко. Так, судова практика Німеччини визнає, що існує зв'язок між діяльністю, передбаченою для виконання службових обов'язків, і винаходом. У практиці Японії до цих обов'язків включені не лише існуючі, але й минулі службові обов'язки за весь період роботи службовця на підприємстві одного роботодавця.

Безпосереднє завдання, що передбачає вирішення будь-якої задачі, може бути поставлене службовцю при укладанні з ним трудового договору. У цьому випадку його приймають на роботу спеціально для здійснення науково-дослідних робіт, результатом яких може стати створення винаходу. Подібні винаходи в законодавстві деяких країн виділяють в окрему ка-

тегорію і називають *службовими* (у Франції, Бразилії) або *договірними* (в Іспанії). Патентний закон Франції визначає службовий винахід як створений службовцем в процесі дослідної або проектно-конструкторської діяльності, яка є його основною роботою, а законодавство Бразилії – як винахід, створений службовцем, в трудовому договорі якого винахідницька діяльність прямо передбачена або впливає зі встановленої цим договором діяльності [1, с. 170].

Винахід може бути створений службовцем з використанням допомоги, що надається йому роботодавцем, – як у матеріальній (капітал, сировина, обладнання, приміщення, технічна документація тощо), так і в моральній (досвід роботи підприємства, консультації, так званий *негативний досвід* тощо) формі. У законодавствах деяких країн подібні винаходи виділяються в окрему категорію і називаються *залежними* чи *перехідними*. Так, у Франції до категорії перехідних належать винаходи, створені з використанням досвіду або інших засобів роботодавця. Законодавство Бразилії та Греції визначає залежні винаходи як створені службовцем(ями) за власною ініціативою, але з використанням матеріалів, різноманітних засобів та відомостей, отриманих від наймача [1, с. 170]. Поняття «*сфери діяльності роботодавця*» тлумачиться зазвичай досить широко. В Японії переважає думка, що сферою діяльності роботодавця є те, що вказано в статуті компанії, та будь-яка випадкова діяльність, що здійснюється паралельно до основної, і яка тлумачиться настільки широко, наскільки вона прямо або опосередковано стосується основної діяльності роботодавця.

#### ПОНЯТТЯ «ВІЛЬНОГО ВІНАХОДУ»

Винаходи, що не відповідають зазначеним умовам законодавства, відносяться до так званих *вільних*. Законодавства Німеччини, Іспанії, Бразилії вважають такими винаходи, створені службовцем поза межами його договірних обов'язків та без використання ресурсів підприємства. Для визнання винаходу вільним,

згідно з законодавством Німеччини, винахідник повинен довести, що його винахід не ґрунтується на досвіді або роботах підприємства, не має прямого чи опосередкованого відношення до обов'язків винахідника як службовця. При цьому підприємцю надається право протягом трьох місяців опротестувати вільний характер винаходу. Якщо підприємець не вживає подібних заходів, то вважається, що він визнав винахід вільним [1, с. 171].

У практиці Бразилії незалежність створення винаходу встановлюється порівнянням винахідницької діяльності автора та діяльності, для виконання якої він був найнятий, за яку отримував заробітну плату (винагорода). У практиці Німеччини виділяють також службові винаходи, що стали вільними. Якщо підприємець не знаходить нічого цінного для себе у винаході і вирішує передати права на нього службовцю, він може оголосити службовий винахід вільним. Якщо роботодавець не візьме винахід протягом чотирьох місяців після правильного подання заяви або протягом двох місяців не вживе заходів для повного прийняття винаходу, службовий винахід також стає вільним [5, с. 50].

#### **КАТЕГОРІЇ ВИНАХОДІВ. РОЗПОДІЛ ПРАВ НА РІЗНІ КАТЕГОРІЇ СЛУЖБОВИХ ВИНАХОДІВ**

У багатьох країнах винаходи законодавчо поділяються на категорії, що є основою для вирішення питання щодо належності прав на них. Розрізняють власне *службові, залежні* та *вільні* винаходи. Згідно з законодавствами Німеччини та Японії, які під час тлумачення службового винаходу не виділяють з нього яких-небудь окремих категорій, первинне право на службовий винахід належить працівникові. Спочатку Патентний закон Японії наділяв правами на службовий винахід роботодавців, але після перегляду закону (з метою більш ефективного захисту службовців-винахідників як більш слабкої сторони) працівникам були надані права на службові винаходи.

У законодавствах Франції та Бразилії залежні винаходи виділяються в окрему категорію.

Закон про патенти на винаходи Франції зазначає: винаходи службовця, створені ним під час виконання контракту на роботу, що передбачає винахідницьку діяльність і відповідає його службовим обов'язкам, або створені ним у процесі дослідницької і проектно-конструкторської діяльності в зв'язку з дорученням роботодавця, належать останньому [1, с. 172]. У Німеччині також існує поняття прийняття або привласнення винаходу роботодавцем, відповідно до якого службовець з огляду на «пов'язаність винаходу з підприємством» повинен передати права на нього роботодавцю. У Японії передбачена передача роботодавцю права отримання патенту на службовий винахід на підставі договору, правил внутрішнього розпорядку або іншої угоди.

Законодавства, які виокремлюють категорію залежних винаходів, регламентують також особливий порядок встановлення належності прав на них. Відповідно до законодавства у Франції первинне право на змішаний (залежний) винахід належить службовцю. Водночас роботодавець отримує право привласнення такого винаходу. Це означає, що за певних умов і у встановлені строки роботодавець може вимагати надання йому повного або часткового права власності на винахід або його використання [1, с. 172].

Деякі законодавства наділяють правами на залежний винахід одночасно і службовця, і роботодавця. У Бразилії право на залежний винахід належить роботодавцю і службовцю в рівних частинах як спільна власність, а в Греції залежний винахід на 40 % належить роботодавцю, а на 60 % – службовцю. Для уникнення складнощів спільного володіння винаходом законодавство Бразилії встановлює розподіл прав між роботодавцем і службовцем, згідно з яким роботодавцю належить виключна ліцензія на використання винаходу, а службовцю – певна винагорода. При цьому службовець формально повинен віддати виключну ліцензію роботодавцю. Володіння виключною ліцензією покладає на роботодавця зобов'язання вико-



ристовувати винахід починаючи від першого року з дати видачі патенту. В іншому випадку право на використання винаходу переходить до службовця, причому є можливість узгодження сторонами питання про початок використання винаходу [5, с. 52].

Якщо службовець створює вільний винахід, всі права на такий винахід зазвичай належать йому. При цьому в законодавствах різних країн є певні застереження щодо вільних винаходів, предмет яких знаходиться в сфері діяльності роботодавця. Відповідно до законодавства Німеччини перед тим як використовувати такий винахід, службовець повинен запропонувати роботодавцю право хоча б на виключне його використання на певних умовах. Закон Швеції передбачає для роботодавця право на привілей під час переговорів зі службовцем щодо використання подібного винаходу. При цьому не висувається жодних перешкод для самостійного використання службовцем свого винаходу, якщо угоди з роботодавцем не буде досягнуто; але використання винаходу з метою конкуренції з роботодавцем або продаж ліцензії його конкурентам вважається серйозним порушенням обов'язку з боку службовця й призводить до його звільнення [1, с. 173].

У США передача роботодавцю прав на службові винаходи обумовлюється відповідними статтями трудових контрактів. Більшість трудових контрактів потребує від службовця передачі роботодавцю прав на будь-які винаходи як «задумані», так і «здійснені» за період служби. Багато трудових контрактів також вимагають передачі роботодавцю винаходів, створених після закінчення строку найму (так звані *трейлерні статті*) [5, с. 51].

#### СУБ'ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН

Сторонами правовідносин в сфері службового винахідництва є роботодавець – будь-яке підприємство, установа або організація незалежно від форми власності, в сфері діяльності яких створюється службовий винахід, та службовець або будь-яка фізична особа, яка працює

за наймом на підприємстві або знаходиться в інших трудових відносинах з підприємцем.

Законодавство України зазначає, що роботодавцем є особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом). Водночас чіткого визначення поняття «*службовець*» в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» немає. Дослідниця Т. Ярошевська пропонує дати таке визначення: «*працівник – це фізична особа, з якою укладено трудовий договір (контракт) і діяльність котрої відповідно до наказів і посадових інструкцій безпосередньо пов'язана з основною науковою або виробничою діяльністю роботодавця, що дозволяє використовувати досвід, виробничі знання, секрети виробництва і обладнання роботодавця*» [7, с. 85].

При віднесенні особи до категорії службовців не мають значення такі чинники, як тривалість трудових відносин, розмір заробітної плати, обсяг відповідальності (до службовців належать як керуючі працівники, так і некваліфікована робоча сила, враховуючи і сезонних робітників), громадянство (службовцями вважаються також і іноземні сезонні робітники) [5, с. 45]. Законодавства країн передбачають винятки щодо кола осіб, які визнаються службовцями. Так, у Скандинавських країнах не підпадають під режим «*службових*» винаходи, що створені вченими, викладачами та дослідниками університетів й інших вищих навчальних закладів, у Німеччині – винаходи, що створені особами, які мають вчений ступінь професора, доцента чи вченого асистента у вищих навчальних закладах [8, с. 12].

#### ВИНАГОРОДА ЗА СТВОРЕНИЙ СЛУЖБОВИЙ ВИНАХІД. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВИНАГОРОДИ ЗА СЛУЖБОВИЙ ВИНАХІД

Якими б специфічними не були відносини між роботодавцем і працівником у питанні створеного винаходу, вони зводяться до вирішення однієї проблеми: при передачі виключних майнових прав на службовий винахід роботодавцю працівник хоче знати, яку винаго-

роду він може одержати, а для роботодавця головним є володіння майновими правами на створені службові винаходи та отримання прибутку від використання цих прав.

Українським законодавством передбачено, що службовець має право на отримання винагороди відповідно до економічної цінності винаходу або іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем (п. 3 ст. 9 Закону України), для чого з винахідником укладається договір.

Законодавство Німеччини надає службовцю право на отримання винагороди, якщо він передає свій винахід роботодавцю і той приймає його повністю або частково. У Японії найманий працівник має право на розумну винагороду, якщо він передає роботодавцю право, що впливає з патенту, на службовий винахід або виключну ліцензію на такий винахід [1, с. 179]. Водночас можуть бути передбачені обставини, що звільняють роботодавця від обов'язків сплачувати винагороду. Так, у законодавстві Німеччини існує так званий *незначний випадок* (null Fall), коли творча робота автора визнається незначною, а провідна роль в створенні винаходу приписується діяльності підприємства. При цьому вважається, що підприємство вжило всіх заходів для постановки задачі винаходу (аж до знаходження шляху її вирішення) усіма засобами, що є в його розпорядженні, і перш за все за допомогою колективу співробітників, який допомагав винахіднику, тому останній не має права на отримання винагороди [4, с. 179].

У більшості країн, законодавства яких поділяють створені службовцем винаходи на категорії, визначення кола осіб, які мають право на отримання винагороди, залежить від виду створеного винаходу. За законодавством Франції, роботодавець не повинен виплачувати винагороду винахіднику, до кола обов'язків якого входить винахідницька діяльність. Закон Італії встановлює, що винахід, створений під час виконання трудового або службового договору, коли винахідницька діяльність службовця оплачується роботодавцем, належить робото-

давцю, і додаткова винагорода винахіднику не сплачується. Згідно з Патентним законом Австрії на винагороду не може претендувати службовець, який був зарахований на службу для винахідницької діяльності на підприємстві і головним чином дійсно цим і займався, а винахідницька діяльність, що привела до створення винаходу, входить до кола його службових обов'язків. Подібні положення законодавств зазвичай пояснюються тим, що висока заробітна плата інженерно-технічних працівників уже передбачає винагороду за можливе створення винаходу [5, с. 56].

За умов особливої цінності винаходу для роботодавця, недостатнього розміру заробітної плати, що не може компенсувати винагороди за винахід, і відповідного договору роботодавця зі службовцем законодавства закріплюють за службовцем право претендувати на отримання винагороди. Так, Патентний закон Австрії передбачає можливість претендувати на винагороду за службовий винахід у разі, якщо вона не входить до вже підвищеної заробітної плати службовця, яка виплачується у зв'язку з його службовою винахідницькою діяльністю. Можливість укладання договору між роботодавцем та службовцем, умови якого будуть суперечити законодавчим положенням і нададуть службовцю право на отримання винагороди за власне службовий твір, передбачена в законодавстві Бразилії [5, с. 57].

Згідно з законодавством більшості країн право на отримання винагороди мають автори залежних (створених з використанням матеріалів, засобів, обладнання та інших можливостей роботодавця) винаходів та винаходів, створених під час виконання службових обов'язків, що не передбачають винахідницької діяльності [5, с. 57]. Такі норми існують, наприклад, в законах Швеції та Іспанії. У Бразилії діє спеціальна постанова відносно того, що автор залежного винаходу окрім заробітної плати отримує ще й винагороду. На винагороду може також претендувати службовець, який створив винахід під час виконання своїх службо-

вих обов'язків, що не передбачають винахідницької діяльності. Це положення Патентного закону Іспанії ґрунтується на принципі спеціальної діяльності і встановлює, що винахідник має право на додаткову, крім заробітної плати, винагороду, якщо його особистий вклад у винахід і значення цього винаходу для підприємства очевидним чином виходять за рамки змісту договору [5, с. 57].

Відповідно до судової практики Італії обов'язок виплати винагороди автору виникає навіть тоді, коли службовець створює винахід під час виконання спеціальної вказівки роботодавця. При цьому вимагається, щоб службовець, на якого спочатку не була покладена задача створити винахід, отримав потім завдання вирішити поставлену раніше задачу на рівні винаходу і в кінцевому результаті прийшов до його створення [1, с. 181].

У основному законодавства зарубіжних країн зазвичай не передбачають жодних обмежень відносно розмірів винагороди. У оптимальному варіанті нарахування має відбуватися у відповідності до гнучкої схеми, яка залежить від конкретних обставин (прибутку від використання винаходу, обсягу його використання тощо). Виключенням є Патентний закон КНР, який встановлює як максимальні, так і мінімальні розміри винагороди (наприклад, 0,5–2 % прибутку за використання винаходу) [1, с. 182].

Патентні законодавства країн СНД також передбачають обов'язкову винагороду авторам за використання службових винаходів. У деяких з цих країн встановлено вимоги до її розміру (Азербайджан, Киргизстан, Біларусь, Таджикистан, Туркменістан) [6, с. 40]. Так, у Киргизстані мінімальні виплати повинні складати не менше 15 % від доходу або 20 % виручки від продажу ліцензії, чи 2 % від частки собівартості продукції. У патентному законодавстві України такі норми відсутні.

Основним критерієм оцінки винаходу є економічна цінність винаходу для роботодавця. Цей критерій є першочерговим у законодавстві Німеччини та Австрії. В Японії сума вина-

города визначається, зважаючи на вигоди роботодавця, від використання винаходу та від монополізації патентних прав на нього. Але розмір винагороди за створення винаходу в науково-дослідних установах Японії зазвичай не перевищує третини середньомісячної зарплати винахідників [9]. У Німеччині при обчисленні розміру винагороди також передбачена оцінка обов'язків і становища працівника на підприємстві. Чим більше у службовця можливостей (за рахунок свого службового становища) ознайомитися з умовами виробництва і перспективами розвитку підприємства і чим вище його заробітна плата на момент створення винаходу, тим меншою буде частка винагороди. Таким чином, максимальний показник мають винахідники-робітники, а мінімальний – керівники науково-дослідного комплексу та технічні керівники підприємства [5, с. 57]. Проявлені досвід та вміння винахідника під час створення винаходу оцінюються з врахуванням його ініціативи при постановці задачі, актуальності винаходу та оригінальності вирішення задачі. Оцінка ініціативи винахідника залежить від ступеня його самостійності при постановці задачі винаходу. Так, якщо задача була поставлена підприємством, а винахідник був забезпечений інформацією, що стосувалась аналогічних рішень, то цей показник має мінімальне значення. Якщо ж він в межах своєї науково-виробничої діяльності поставив задачу самостійно, показник буде майже максимальним. Показник буде максимальним і у випадку, якщо винахідник самостійно поставив задачу поза сферою своєї виробничої діяльності. Під час оцінювання оригінальності рішення задачі враховуються методи і засоби, які застосував винахідник при створенні винаходу. Якщо рішення знайдено за допомогою традиційних професійних методів і при цьому підприємство підтримувало винахідника технічними допоміжними засобами, показник буде мінімальним, а якщо рішення не відповідає всім перерахованим умовам – максимальним [1, с. 183].

Ще один критерій оцінки – ступінь участі роботодавця або інших осіб у створенні винаходу. Згідно із законодавством Німеччини при визначенні розміру винагороди до уваги береться участь роботодавця в створенні винаходу, відповідно до законодавства Австрії – роль допоміжних засобів підприємства роботодавця в створенні винаходу, службові вказівки. У практиці Японії участь роботодавця визначається обсягами фінансів, які він витратив на обладнання, матеріали і заробітну плату винахідника [1, с. 183].

### ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ

За законодавством Німеччини виокремлюються *попередня* та *кінцева* винагороди за службові винаходи. Попередню винагороду виплачують за початок використання винаходу, а в кінцевій враховуються всі форми його використання. У випадку отримання патентної охорони на винахід кінцева винагорода може бути дуже високою, а при відмові видачі патенту винагорода може не бути взагалі. Також встановлюються строки виплати попередньої та кінцевої винагороди, причому строк виплати не залежить від розміру винагороди і результатів розгляду заявки в патентному відомстві, тобто ризику, пов'язаного з можливістю відмови у видачі патенту [1, с. 184].

Наступним кроком у визначенні розміру винагороди є обчислення належної винахіднику грошової суми. Найбільш поширеним методом такого обчислення є обчислення розміру винагороди за аналогією з визначенням вартості ліцензії. При цьому службовцю виплачується певний процент винагороди, яка була б отримана за використання і ліцензування вільного винаходу. Ліцензійна ставка в цьому випадку визначається на основі практики ліцензійних операцій для відповідних галузей промисловості [1, с. 184].

Під час обчислення розміру винагороди за аналогією з вартістю ліцензії враховується також частота надходжень ліцензійних платежів. Так, у США компанії, які практикують продаж

і ліцензування своїх патентів, як правило, виплачують винагороду у відповідності до низхідної шкали. При цьому обсяг виплати може складати 30–40 % першого одержаного платежу від продажу ліцензії плюс 5–10 % всіх сум, отриманих після 3–5 років виплат за ліцензією. Інший метод заснований на визначенні розміру винагороди в залежності від прибутку, який має підприємство від використання винаходу. Його застосовують головним чином тоді, коли винахід стосується вдосконалення внутрішніх процесів виробництва і здійснюється у відповідності до так званого *виробничого ефекту*, що враховується, тобто різницею між прибутками і видатками (без врахування видатків, пов'язаних зі створенням винаходу). Патентознавці Німеччини вважають такий метод обчислення найбільш відповідним до ідеї, гідної винагороди, але його практична реалізація ускладнюється важкістю обчислення ефекту, складання точного розрахунку прибутку та його перевірки [5, с. 60].

Законодавство Китаю поділяє винагороду на *три* види:

- ✦ одноразова винагорода, що виплачується винахіднику або автору службового винахідницького досягнення після видачі організації відповідного патенту (сума винагороди незначна);
- ✦ винагорода, яка складає певний відсоток, що враховується щорічно протягом строку дії патенту в залежності від прибутку, отриманого організацією, котра використовує службове винахідницьке досягнення (розмір цього виду винагороди не обмежується);
- ✦ винагорода, що передбачена у випадку надання організацією ліцензії на службовий винахід (її розмір коливається в межах 5–10 % від суми ліцензійної угоди після вирахування відповідного податку [10, с. 70, 11].

### ПРИЗУПИНЕННЯ АБО ПРИПИНЕННЯ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

Патентним законодавством може передбачатися призупинення або припинення виплати

ти винагороди. Так, згідно з законодавством Німеччини, виплата винагороди може бути припинена роботодавцем у разі, якщо винахід був створений декількома співавторами і хоча б один з них не погоджувався з розміром встановленої йому частини винагороди. Якщо при цьому спір виграє службовець, а роботодавець буде змушений підвищити його частину винагороди, то за ним залишається право встановлювати інший розмір винагороди для всіх інших співавторів [1, с. 184]. Роботодавець, за законом Австрії, звільняється від обов'язку виплати винагороди, якщо він зобов'язався надати право на використання винаходу третій особі, яка була вказана службовцем. Зобов'язання виплати винагороди припиняється також при повній відмові роботодавця від своїх прав на винахід.

#### **ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СЛУЖБОВІ ВІНАХОДИ**

**Уповноважені органи з вирішення спорів у сфері службового винахідництва.** Для врегулювання спорів з приводу службових винаходів, у т. ч. відносно розміру винагороди, законодавствами зарубіжних країн передбачена можливість арбітражного розгляду, а також залучення створюваних з цією метою комісій або органів.

У Німеччині у всіх спірних випадках між роботодавцем та службовцем в будь-який час можливе звернення до арбітражу, який повинен намагатися досягнути мирної згоди сторін. Арбітраж призначається Патентним відомством і складається з голови, його заступників та двох засідателів. Голова та його заступники призначаються федеральним міністром юстиції і повинні мати право займати посаду судді. Засідателі призначаються головою патентного відомства. Вони повинні мати досвід в області техніки, до якої належить винахід. Склад засідателів може бути розширеним за вимогою сторін за рахунок одного представника з боку роботодавця і одного – з боку службовця. Засідателі обираються президентом патентного

відомства для кожного окремого випадку зі списків, які надаються уповноваженими вищими організаціями, профспілками або незалежними об'єднаннями робітників. При цьому значну частину членів організації повинні скласти робітники, від яких за родом їхніх службових обов'язків можна очікувати винахідницької діяльності [5, с. 66].

Звернення до арбітражу здійснюється шляхом подання письмової заяви. Голова направляє заяву іншій стороні з вимогою в установленний строк висловити своє ставлення до суті спору. Справа розглядається в арбітражі у відповідності до цивільно-процесуального кодексу. Інколи арбітраж може сам визначити процедуру розгляду справи. Рішення приймається більшістю голосів. Результатом арбітражного розгляду має бути обґрунтована і підписана всіма членами арбітражу пропозиція, що стосується мирової угоди сторін. Ця пропозиція вважається прийнятою, а відповідна домовленість досягнутою, якщо протягом двох місяців після її отримання не надійде письмове заперечення однієї зі сторін. При цьому передбачена можливість подання заперечення за клопотанням, якщо за відповідних обставин одна зі сторін не змогла подати його своєчасно [5, с. 66].

Арбітражний розгляд вважається безуспішним у таких випадках:

- ✦ коли інша сторона протягом певного проміжку часу в письмовій формі не висловила свого ставлення до отриманої заяви про звернення іншої сторони до арбітражу;
- ✦ інша сторона не згідна брати участь в арбітражному розгляді;
- ✦ протягом певного проміжку часу до арбітражу не надійшло письмового заперечення однієї зі сторін.

Службовий нагляд за діяльністю арбітражу здійснює голова, а службовий нагляд за діяльністю голови – федеральний міністр юстиції [5, с. 66].

У Франції розглядом спорів з приводу службових винаходів займається Національна комісія зі службових винаходів (НКСВ), яка

складається з голови, який є суддею, одного представника від роботодавця і одного – від службовця. Ці представники не призначаються, а обираються головою зі списку компетентних осіб, що був складений директором. За необхідності до розгляду справи можуть залучатися експерти, хоча практика показала, що присутності експертів НКСВ в таких випадках достатньо і немає необхідності у залученні експертів ззовні. Рішення приймається у строк до 6 місяців після її скликання. У випадку, коли примирення сторін не було досягнуто, комісія все одно має виказати свої пропозиції з цього приводу, на основі яких має бути досягнута згода між сторонами, якщо одна з них протягом місяця не передасть справи до суду [5, с. 67].

Згідно із законодавством Швеції під час виникнення спорів з приводу службових винаходів сторони перед зверненням до суду можуть отримати висновки Національного департаменту службових винаходів, що складається з голови та шести інших членів. Голова і два члени призначаються королем на певний термін з осіб, які не можуть бути представниками інтересів ані роботодавця, ані службовця. Голова і один із членів департаменту, що призначається віце-головою, повинні бути обізнані з законами і мати юридичний досвід, а ще один – мати спеціальний досвід в патентній та суміжній областях права. Інші члени департаменту також призначаються королем: по дві особи як представники роботодавця та службовця. Вони повинні мати кваліфікацію і досвід у сфері трудових відносин.

Прийняте рішення не обов'язкове для сторін та суду, але у разі судового розгляду воно суттєво впливає на перебіг справи. Працівники департаменту вважають, що саме не обов'язковість його рішень є причиною незначної кількості випадків, які в ньому розглядаються (приблизно два випадки на рік) [5, с. 68]. Розгляд справ у всіх вищезазначених установах є безкоштовним.

В Італії спори відносно розміру винагороди і порядку її виплати вирішуються третейсь-

кою комісією, яка складається з трьох членів: один з них призначається роботодавцем, інший – забезпечується службовцем, а третього обирають два призначені члени [5, с. 68]. Якщо під час арбітражного або третейського розгляду не вдається досягти згоди між сторонами, законодавства передбачають можливість передання справи до суду.

### **ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ СУДОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОГО ВИНАХІДНИЦТВА**

Основним спірним моментом, що виникає під час врегулювання взаємовідносин між роботодавцем та службовцем, є пункт щодо винагороди. Роботодавець не завжди готовий виплатити працівнику належну йому винагороду за винахід, вважаючи отримання заробітної плати винагородою та не обтяжуючи себе підписанням договору про винагороду або виплачуючи одноразову винагороду за власними мінімальними розрахунками.

В Україні на сьогодні відсутня узагальнена судова практика, пов'язана з витребуванням у роботодавця винагороди за створення службового винаходу. Причиною цього є відсутність чітких норм в національному патентному законодавстві та необхідних знань у самого винахідника, які б дозволяли вимагати в роботодавця винагороду; небажання доводити справу до суду. Оскільки законом передбачено судовий розгляд спірних питань, винахідник буде змушений звернутися до спеціаліста (адвоката або патентного провіреного), послуги якого коштують дорого. У світовій практиці, навпаки, судові спори є звичною справою.

Останнім часом увагу світової спільноти привернули гучні судові справи японських службовців проти роботодавців щодо отримання в ретроспективному порядку винагороди в більшому розмірі, ніж це було заздалегідь визначено в угоді між працівником та роботодавцем. Такі справи викликають інтерес ще й тому, що вони суперечать традиційному бажанню японців не спричиняти скандальних розглядів при

розгляді соціальних відносин. Згідно із Патентним законом Японії право на службовий винахід належить службовцю, а компанії-роботодавцю належить право на безоплатну невиключну ліцензію. До внесення змін до закону у 2005 р., якщо працівник поступався правами на створений винахід або надавав компанії виключну ліцензію, він мав право на винагороду, відповідну до вигоди роботодавця і рівня сприяння, яке надавав роботодавець при створенні винаходу [4, с. 39].

**Приклад 1.** Першою гучною справою стала справа 1995 р. проти компанії Олімпус Оптікал С°, ініційована одним з її співробітників. Кінцева інстанція – Верховний суд Японії – залишила в силі рішення попередніх судів про надання винахіднику додаткових 20 тис. дол. США за службовий винахід, який виявився комерційно більш вигідним, ніж це було передбачено в угоді між працівником та роботодавцем [4].

Інший приклад – справа проти компанії Хітачі, що була розглянута судом апеляційної інстанції м. Токіо. Позивач – колишній співробітник цієї компанії – вимагав додаткових виплат за поступку правами на отримання патенту на прибутковий винахід, створений під час роботи в Хітачі. У своєму рішенні він вказував, що для розрахунку формули адекватної винагороди потрібно враховувати розмір вигоди роботодавця з врахуванням ліцензійних платежів, які фірма може отримати, включаючи прибутки від надання ліцензій за кордоном, з правом на винагороду незалежно від того, використовується винахід чи ні. [4, с. 39]

У січні 2004 р. Токійський окружний суд наказав компанії Нічіа заплатити колишньому працівникові 20 млрд. ієн (190 млн. дол. США) за створення блакитного світловипромінюючого діода. І хоча роком пізніше сума була зменшена Токійським вищим судом, ця справа все ж прокотилась шоковою хвилею через японський корпоративний світ [12].

Незадоволення японських підприємців привело до необхідності внесення змін до Патент-

ного закону Японії, які набрали чинності від 01.04.2005 р. Згідно з новими правилами суд може переглядати угоду між працівником та роботодавцем тільки в тому випадку, якщо винагорода, включаючи процедуру по досягненню згоди про розмір винагороди і безпосередньо метод розрахунків, неможливо визнати обґрунтованою. В такому випадку застосовується попереднє правило про відповідність винагороди вигоді роботодавця та рівню допомоги, що надавалася роботодавцем при створенні винаходу. У відповідності до закону критерієм обґрунтованості розміру винагороди є адекватність процедури встановлення методу та стандартів розрахунків, а також безпосередньо процедури розрахунків. Суди повинні враховувати рівень узгодженості між працівником та роботодавцем при визначенні способу розрахунків, ступінь обізнаності службовця щодо правил розрахунків і те, наскільки роботодавець врахував побажання працівника під час обчислення винагороди за конкретний винахід. Таким чином, японські компанії отримали можливість захистити себе від майбутніх додаткових виплат за умови, якщо встановлені чіткі правила розрахунку розміру винагороди та вони узгоджені з працівником. Проте нові положення японського закону можуть бути застосовані лише до ситуацій, коли передача права на отримання патенту мала місце починаючи від 01.04.2005 р., а поступки, що відносяться до більш раннього часу, так само підпадають під дію попередніх правил, вигідних службовцям. Таким чином, японські компанії все ще не можуть з впевненістю сказати, що вони володіють правом на службовий винахід [12, 13].

Часто судові справи виникають з приводу встановлення власника прав на винаходи, створені працівниками, а не тільки через належну винагороду. Законодавство Австралії віддає права на службовий винахід роботодавцю.

**Приклад 2.** У справі 2002 р. «Спенсер Індустріз проти Ентоні Колінза» Патентне відомство прийняло рішення на користь службовця *Колінза*. Знаходячись на відпочинку, він роз-

робив метод вилучення покриття з використаної машинної шини, а компанія Спенсер Індастріз спочатку не виявила зацікавлення до винаходу. Колінз вважав, що роботодавець незаконно узурпував його права після того, як він продемонстрував їм винахід, коли він був остаточно готовий. Патентне відомство вирішило, що немає загального правила, згідно з яким винахід, зроблений службовцем, стає автоматично власністю роботодавця. Швидше питання було в тому, чи службовець розробив винахід у ході виконання звичних службових обов'язків. Оскільки Колінз був представником реклами та розробив винахід без нагляду та заохочення роботодавця, Патентне відомство вирішило, що винахід по праву належить тільки Колінзу [12].

У справі 2004 р. Технологічного університету штату Вікторія проти *Вілсона* та *Орса* двоє працівників (професор та старший викладач) у неробочий час розробили нову систему електронної торгівлі, використовуючи при цьому виробничі потужності університету. Вони користувалися службовим становищем для отримання фінансування, а згодом передали всі права на систему незалежній компанії, засновниками якої вони були. Після того як їхні дії були розкриті, університет почав справу, вимагаючи права на винахід, мотивуючи це тим, що вчені порушили умови своїх трудових контрактів та обов'язок лояльності, який вони мали перед університетом [12]. Суддя довів, що оскільки науковці були найняті університетом для провадження досліджень в області економіки та міжнародної торгівлі, робота щодо розробки винаходу не була передбачена в трудових угодах, тобто ніколи не передбачалося, що науковців наймають задля проведення досліджень, в результаті яких буде створено патентоспроможний винахід [13]. Проте суд вирішив, що працівники порушивши довіру університету, потрапили в становище, коли їхні інтереси та обов'язки стали конфліктуючими. З огляду на це, суд віддав частки в майні створеної компанії університету, обґрунтова-

ючи це тим, що працівники бажали отримати вигоду від своєї позиції в університеті та дозволили власним комерційним інтересам конфліктувати з університетськими [13].

У січні 1986 р. директор одного з пекінських заводів *Тао І* подав заявку на отримання патенту на винахід (спосіб формування паль) і отримав патент на неслужбовий винахід у лютому 1988 р. Коли в червні 1998 р. Тао І пішов з компанії, виник спір щодо належності права на винахід. Пекінська міська адміністрація з патентних справ вирішила, що даний винахід є службовим, і право на патент повинно належати компанії. Пекінський міський народний суд, в якому Тао І оскаржив попереднє рішення, вирішив, що він та компанія є спільними власниками, обґрунтувавши це тим, що головну роль в розробці запатентованої технології відіграла тривала робота Тао І в даній галузі, проте водночас він використовував обладнання, яке було куплене компанією. Не погодившись і з цим рішенням, Тао І подав апеляцію до Пекінського міського народного суду вищої інстанції. Суд встановив, що технічне рішення цього винаходу збігається з попереднім технічним рішенням Тао І, яке було розроблене на основі досвіду, набутого ще під час попередньої служби в будівельних військах. Пекінський міський народний суд вищої інстанції виніс рішення про належність патенту Тао І [10, с. 70]. При визначенні належності права на патент в даному випадку варто встановити, чи є передумови для класифікації винаходу як службового. *По-перше*, коли Тао І працював директором заводу, до його обов'язків не входило виконання досліджень і винаходів у галузі будівництва фундаментів. *По-друге*, технічне рішення розроблено на основі попереднього виробничого досвіду Тао І, а не під час виконання задач, пов'язаних з його роботою на заводі. *По-третє*, винахід вважається службовим лише тоді, коли службові матеріальні засоби використовуються для завершення технічного рішення, а не для його експлуатації, що не відповідало дійсності в конкретному випадку [10, с. 70].



Інколи роботодавці самі приймають сторону своїх працівників.

**Приклад 3.** У справі проти корейської компанії Самсунг Електронікс в 2002 р. винахідник вимагав компенсацію на суму 26 млн. дол. США за свій «вибуховий» винахід – метод ефективного введення літер корейської абетки з використанням обмеженої кількості клавіш вводу. Було добре відомо, що Самсунг отримав величезний прибуток від винаходу, за який компанія заплатила винахіднику близько 200 дол. США у відповідності з трудовою страховкою винахідника. У результаті розгляду роботодавець добровільно визнав, що справедлива винагорода винахіднику може базуватися на загальній вигоді роботодавця, і суд має право визначити, що саме буде справедливою винагородою винахідникові. Сума, яку отримав винахідник в результаті, не розголошується [14].

Нещодавно 65-річний виходець з Харкова *Олексій Северинський*, який в 1978 р. разом з сім'єю емігрував до США і мешкає нині у штаті Флоріда, домігся багатомільйонної компенсації від компанії «Тойота» за використання свого винаходу в конструкції її найновіших автомобілів. В активі вченого два дипломи – Харківського інституту радіоелектроніки і Московського інституту високоточних вимірювань в радіоелектроніці та фізиці. У кінці 1970-х науковці США вперше замислилися над питанням розробки економічних двигунів і використання альтернативних джерел енергії. Молодий вчений-фізик, прийнявши до уваги цю тенденцію, розпочав власні розробки: двадцять років він витратив на створення концепції «гібридного» автомобільного двигуна, який складався з електродвигуна і бензинового двигуна і давав можливість більше ніж удвічі економити паливо. В 1994 р. Северинський запатентував свій винахід – «високовольтну систему передачі електроенергії». Згодом він тривалий час пропонував автомобільним концернам налагодити випуск гібридів, однак йому скрізь відмовляли. Нарешті, в кінці 1990-х прийшла потреба на «зверхекономічні» автомобілі: на-

фта на світових ринках подорожчала, до того ж у багатьох країнах національне законодавство почало регламентувати рівень викиду газу CO<sub>2</sub>. І, за словами О. Северинського, компанія «Тойота» згадала про нього: «Це – ключовий винахід в гібридних автомобілях, що робить їх комерційно конкурентними порівняно зі звичайними. «Тойота» через 10 років після цього винаходу зрозуміла, що без нього неможливо зробити комерційні авто. Компанія «Тойота» використала винахід ученого без його дозволу. У другому поколінні моделей Prius компанія встановила високовольтну систему О. Северинського. Ці автомобілі почали користуватися шаленим попитом: всього у світі їх продано вже майже 3 млн. Винахідник, який до початку 2000-х створив компанію з розробки автомобільних нововведень – «РАІСЕ», – подав позов до суду на японських автовиробників. Він виграв суд у «Тойоти»: предметом спору тоді було порушення його майнових прав як винахідника технологій, що використовуються при виробництві попередніх версій моделей Toyota Prius, Lexus RX400h і гібридних варіантів «Тойота Highlander». Компанія О. Северинського отримала майже 4,3 млн. дол. відшкодувань. Суд зобов'язав відповідача сплачувати по 25 доларів за кожний проданий автомобіль. Однак, на думку Северинського, це було дуже мало. Судова тяганина тривала 6 років і 20 липня 2010 р. за декілька годин до засідання суду, представники компанії «Тойота» вирішили піти на мирову угоду, погодившись з вимогами О. Северинського. Тепер щомісячні відрахування на користь винахідника складуть 1,2 млн. доларів, або по 98 доларів з кожного випущеного автомобіля Toyota Prius. Український винахідник збирається розпочати судові процеси з іншими компаніями-автовиробниками, адже його технологія використовується також в «гібридних» автомобілях «Форд» і «Ніссан».

Аналіз практики розгляду патентних спорів судами України показав наявність певних типових проблем у цій сфері. У правовідносинах між винахідником та користувачем об'єкту па-

тентного права винахідник є найменш захищеною стороною. Низка правових проблем виявлена у практиці розгляду судами справ щодо службового винаходу (корисної моделі). Одна з проблем пов'язана з кваліфікацією службового винаходу (корисної моделі).

**Приклад 4.** У 2006 р. до суду м. Запоріжжя звернулося ТОВ «Стерлінг Груп Україна» з позовом до Р. про визнання патенту недійсним. Позов ґрунтувався на тому, що за ч. 2 ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» зазначено, що виключне право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором між автором та роботодавцем. Відповідач був працівником позивача, який оформив патент на пристрій, розроблений колективом працівників у порядку виконання службових обов'язків. Відповідач проти позову заперечив, посилаючись на те, що хоча він і перебуває у трудових відносинах з відповідачем, проте не використовував досвід, виробничі знання, секрети виробництва та обладнання роботодавця, а створив винахід особисто з використанням особистих знань та досвіду [2, с. 264].

Зазначимо, що до даного спору не можна застосовувати норми Закону України «Про авторське право і суміжні права», оскільки винахід є об'єктом не авторського, а патентного права. Відповідно відносини щодо службового винаходу регулюються Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Стаття 1 цього Закону дає визначення термінів, зокрема *службового винаходу*: службовий винахід (корисна модель) – винахід (корисна модель), створений працівником: 1) у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи з виконанням доручення роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше; 2) з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця. Лише факт перебування винахідника в трудових відносинах з роботодавцем не дає підстав для висновку, що

створений винахідником винахід чи корисна модель є службовими. Згадана стаття містить також визначення понять «*службові обов'язки*» та «*доручення роботодавця*». Відповідно, службові обов'язки – це зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі). Доручення роботодавця – це видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі). У випадку, коли винахідник перебуває у трудових відносинах з роботодавцем і його посадові обов'язки передбачають виконання відповідних робіт, але він створює винахід (корисну модель) без використання досвіду роботодавця, його виробничих знань та секретів виробництва, а також обладнання роботодавця, такий винахід не є службовим.

Цілу низку однотипних проблем висвітлює аналіз практики розгляду судами справ щодо службових винаходів та корисних моделей, а також раціоналізаторських пропозицій, запропонованих роботодавцю його працівником. Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» роботодавець має право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель). При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 9, роботодавець повинен протягом чотирьох місяців віддати одержання від винахідника повідомлення, подати до Установи заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем. Частина 4 зазна-

ченої статті встановлює, що якщо роботодавець не виконає зазначених у частині третій цієї статті вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.

Дуже поширеними є випадки, коли роботодавець укладає з власником (власниками) патенту договір про його використання, однак не виконує або через певний час припиняє виконувати свої обов'язки за договором (не виплачує обумовленої договором винагороди). Коли власник патенту звертається до суду за захистом своїх порушених прав, роботодавець вчиняє різноманітні дії, що перешкоджають такому захисту. Наслідком є те, що у разі задоволення вимог роботодавця, особа, творчою працею якої було створено об'єкт патентного права, фактично позбавляється правового захисту. Типовими діями роботодавця є:

#### 1. Спроба оскарження дійсності патенту.

Визнання патенту недійсним не припиняє існування власне винаходу або корисної моделі, а лише призводить до припинення правового захисту об'єкта, захищеного патентом. Відповідно, роботодавець зацікавлений в задоволенні такого позову, оскільки в цьому разі такий учасник правовідносин як власник патенту просто перестає існувати, і відповідно припиняються всі обов'язки роботодавця щодо нього.

У окремих випадках роботодавець вдається до інших дій, метою яких є усунення певних осіб з числа співавторів винаходу чи корисної моделі.

**Приклад.** Армянським міським судом Автономної республіки Крим було розглянуто справу № 2-102/07 за позовом Державної акціонерної компанії «Титан» до *Пономаренко Є.М.* про виключення його зі складу винахідників. Позивач просив суд постановити рішення про виключення відповідача зі складу винахідників, що стало б підставою для вчинення від-

повідних дій Державним реєстром патентів України. Ухвалою від 3.10.2007 р. провадження у справі було закрито через відмову позивача від позову [2, с. 265].

#### 2. Спроба доведення відсутності або оскарження дійсності укладеного договору.

Виявлено непоодинокі випадки, коли роботодавці обґрунтовують відсутність зі своєї сторони обов'язків щодо виплати винагороди винахіднику на підставі того, що між ними відсутній дійсний договір про це.

**Приклади.** Калінінським районним судом м. Горлівки Донецької області було розглянуто справу № 2-5/06 за позовом *Рябчикова О.О.* до ВАТ «Концерн «Стирол» про стягнення авторської винагороди та моральної шкоди. Позивач у справі заявив, що між ним та відповідачем було укладено договір про використання створеної позивачем раціоналізаторської пропозиції. Відповідач заперечував сам факт існування такого договору.

Комсомольським міським судом Полтавської області було розглянуто справу № 2-26/07 за позовом *Лотоуса В.К.* до ТОВ «Укрбурейбух» про стягнення боргу. Як впливає з матеріалів справи, між позивачем, що є автором корисної моделі, на яку видано патент, та відповідачем було укладено ліцензійний договір. З моменту його укладення відповідач ухилявся від виконання своїх обов'язків за договором, не сплачуючи позивачу обумовленої винагороди. На вимогу позивача щодо здійснення виплат відповідач заявив, що просить вважати ліцензійний договір таким, що не відбувся і розірваним з моменту укладення, оскільки позивачем не передано необхідної технічної документації. Також у процесі розгляду справи здійснювалися оскарження процесуальних дій суду, внаслідок чого справа розглядалася протягом 3-х років. Рішенням від 13.07.2007 р. позов було задоволено частково. Рішення було оскаржено в апеляційному порядку, ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 18.09.2007 р. рішення суду першої інстанції залишено без змін [2, с. 266].

Слід зазначити, що підставою для виникнення обов'язку по сплаті винагороди або компенсації за використання об'єкту патентного права є не договір, а сам факт такого використання, причому за умови відсутності договору таке використання є неправомірним.

### **3. Заява про те, що впровадження об'єкту патентного права виявилось економічно невиправданим.**

Роботодавець стверджує, що створення об'єкту патентного права не принесло додаткових прибутків, у зв'язку з чим немає підстав для виплати винахіднику передбаченої договором винагороди.

**Приклад 1.** Миколаївським районним судом Львівської області було розглянуто справу № 2-20/07 за позовом *Добушовського О.П.*, і *Томина І.І.* до ВАТ «Миколаївцемент». Позивачі вимагали стягнення з відповідача збитків та винагороди за незаконне використання протягом 1998–2004 рр. корисної моделі, спільно створеної позивачами та запатентованої на їх ім'я. Відповідач заперечував, доводячи, що використання зазначеної корисної моделі було шкідливим для підприємства, оскільки внаслідок її використання відбулося псування обладнання, що не лише не принесло додаткового прибутку, але й призвело до збитків. Рішенням суду від 04.06.2007 р. у задоволенні позову було відмовлено [2, с. 266].

Поширеною є практика, коли підприємство-відповідач у подібному випадку за власною ініціативою проводить експертизу, до якої залучаються спеціалісти цього ж підприємства.

**Приклад 2.** У справі № 2-120/06 за позовом *Раткова Л.Д.* до ХК «АвтоКрАЗ» про захист прав інтелектуальної власності, розглянутій Автозаводським районним судом м. Кременчука, відповідачем як доказ було надано Рішення експертно-технічної Комісії з питання розгляду заяви винахідника *Раткова Л.Д.* про виплату винагороди за використання холдинговою компанією (ХК) «АвтоКрАЗ» службових винаходів. Дане рішення підписано головою Комісії *Грищенком О.І.*, який одночасно є

виконуючим обов'язки Генерального директора ХК «АвтоКрАЗ», та завірено печаткою підприємства. Серед висновків, здійснених підприємством, наявні, зокрема, висновки щодо економічної неефективності застосування винаходів позивача [2, с. 266].

Подібні висновки не повинні сприйматися судами як докази по справі, оскільки очевидно є мала ймовірність того, що такий висновок є неупередженим та достовірним.

Наявність чи відсутність економічного ефекту, а також користі або шкоди від впровадження об'єкту патентного права є питанням дуже складним з правової точки зору. Складність зокрема полягає в тому, що надзвичайно важко піддається доказуванню зв'язок між фактом застосування об'єкту промислової власності та відсутності додаткового прибутку або навіть завдання шкоди підприємству. Крім того, відсутність ефективності або шкода може бути спричинена неправильним застосуванням такого об'єкту. Для аналізу цього питання необхідно провести експертизу, яку суд, згідно з положеннями ч. 1 ст. 11 ЦПК та ч. 1 ст. 143 ЦПК, не може призначати за власною ініціативою.

Підставою для сплати винахіднику винагороди є факт використання винаходу, автором якого він є, а не наявність чи відсутність економічного ефекту, користі або шкоди від його використання. Ризики, пов'язані з впровадженням такого об'єкту, несе роботодавець. У разі відсутності економічного ефекту від використання винаходу або завдання шкоди таким використанням роботодавець може відмовитися від такого використання, внаслідок чого автоматично припиняється його обов'язок по сплаті винахіднику винагороди. Якщо ж використання винаходу не припиняється (часом роками), то за його користувачем зберігаються всі відповідні обов'язки щодо сплати винахіднику винагороди. Умови та порядок сплати винахіднику винагороди регулюються пунктом 51 Тимчасового положення «Про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні», за-

твердженого Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92. Згідно з абз.1 п.51 винагорода сплачується автору винаходу чи промислового зразка відповідно до договору, але не пізніше 3-х місяців після закінчення кожного року, в якому використовувався винахід чи промисловий зразок, і не пізніше 3-х місяців після надходження виручки від продажу ліцензії протягом строку дії патенту.

Слід враховувати, що порушення роботодавцем умов договору щодо розміру та умов виплати винахіднику винагорода є порушенням зобов'язання, на яке поширюються положення ст. 611 ЦПК. Відповідно до даної статті у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:

- ✦ припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від нього (якщо це встановлено договором або законом) або розірвання договору;
- ✦ зміна умов зобов'язання;
- ✦ сплата неустойки;
- ✦ відшкодування збитків та моральної шкоди.

Оскільки припинення зобов'язання або зміна його умов не настають автоматично, а є правом кредитора, то у випадку невиконання зобов'язання за договором про використання винаходу чи корисної моделі можливі такі наслідки невиконання зобов'язання, як сплата неустойки та відшкодування збитків і моральної шкоди. Розмір неустойки за порушення зобов'язання по сплаті винахіднику винагорода встановлено абзацом 5 п. 51 Тимчасового положення, відповідно до якого за несвоєчасну виплату винагорода винний у цьому власник патенту сплачує автору за кожний прострочений день пеню в розмірі 0,04 % суми, належної до сплати. Вважається, що оскільки даний пункт Тимчасового положення на сьогодні є чинним, то слід керуватися ним при обчисленні суми неустойки за прострочення договору про використання винаходу чи корисної моделі. Крім того, вважається доцільним застосування цієї норми до випадків по-

рушення виконання договору з вини роботодавця з інших причин, ніж прострочення за аналогією на підставі ч. 1 ст. 8 ЦПК.

### ВИСНОВКИ

В Україні на сьогодні склалися вкрай несприятливі умови не лише для винахідницької діяльності, а і для використання винаходів. Винахідництво і раціоналізаторство втратили масовий характер, що ускладнює перспективні можливості економіки розвиватися інноваційним шляхом. Неухильно зменшується чисельність винахідників і раціоналізаторів. Середній вік винахідників складає 46,4 роки! Вперше за останні сім років відбулося зменшення витрат підприємств та організацій, пов'язаних з охороною прав на винаходи. Сума виплат винагород зменшилась на 29,3 %, водночас витрати на збори зросли на 24,1 %. Кількість використаних у виробничому процесі винаходів зменшилась на 16,8 %.

Значно погіршилися показники зарубіжного патентування: кількість заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, поданих юридичними особами України до патентних відомств іноземних держав, зменшилась наполовину. Число зарубіжних патентів зменшилось на 46 %. Низькі показники патентування в зарубіжних країнах свідчать про патентну незахищеність продукції, що експортується з України, та обумовлює суттєві ризики її експорту. Значна частина потенційно значимих винаходів, отриманих українськими винахідниками, заявляються напряму в патентні відомства зарубіжних країн без подання попередньої заявки в патентне відомство України. Намітилися негативні тенденції у сфері виробництва, обігу та використання винаходів в Україні: окремі керівники суб'єктів господарювання (передусім державної форми власності) з метою особистого збагачення оформляють охоронні документи (патенти, свідоцтва тощо) на об'єкти промислової власності, створені за державні кошти, на приватних осіб та підконтрольні комерційні структури. Ця нега-

тивна практика може набути поширення під час подальшої приватизації підприємств стратегічних галузей промисловості, що володіють значними нематеріальними активами: машинобудування, оборонно-промислового комплексу, ракетно-космічної та хімічної галузей, науково-технологічної сфери тощо.

При аналізі відповідних наукових джерел зі службового винахідництва та дослідженні правозастосовної та судової практик зарубіжних країн у цій сфері були виявлені певні спільні риси, притаманні законодавствам різних країн у сфері службового винахідництва, не зважаючи на існуючі відмінності в правових системах. Сторонами правовідносин у сфері службового винахідництва є роботодавець – підприємство, установа або організація, у сфері діяльності яких створюється службовий винахід, та службовець – фізична особа, яка працює за наймом на підприємстві або знаходиться в інших трудових відносинах з підприємцем. Службовий винахід визначається законодавствами як патентоспроможний, створений службовцем протягом визначеного періоду часу, за певних обставин і стосується сфери діяльності роботодавця. Всі винаходи, що не відповідають зазначеним умовам, крім патентоспроможності, відносяться законодавствами до вільних. Якщо службовець створює вільний винахід, всі права на нього належать йому.

Окрім законодавства наділяють правами на залежний, тобто створений з використанням матеріалів, засобів, обладнання та інших можливостей роботодавця, винахід одночасно і службовця, і роботодавця. Право на отримання винагороди надається авторам-службовцям як залежних винаходів, так і винаходів, створених під час виконання службових обов'язків, що не передбачають винахідницької діяльності. Основним критерієм оцінки винаходу є економічна цінність винаходу для роботодавця.

Для врегулювання спорів з приводу службових винаходів законодавствами зарубіжних країн передбачена можливість арбітражного та судового розгляду. Аналіз зарубіжної прак-

тики розгляду судових спорів свідчить, що досить часто приймаються рішення на користь службовців-винахідників, а роботодавці змушені сплачувати чималі суми винагороди. Загалом законодавства більшості країн світу визначають майнові права на службовий винахід за роботодавцем, а за службовцем – право на гідну винагороду.

Розглянуті законодавства зарубіжних країн базуються на досвіді тривалого та послідовного розвитку. Застосування цього досвіду в українському законодавстві дасть можливість усунути існуючі колізії та скоротити кількість спірних питань. Для оптимізації відносин у сфері службового винахідництва доцільно внести зміни до відповідних нормативно-правових актів, які б дозволяли вирішення спірних питань в іншому, окрім судового, порядку, який би не вимагав від винахідника істотних матеріальних витрат у суді. Необхідно також провести ряд законодавчих заходів:

- ✦ визначити категорії винаходів (*службовий, вільний, залежний*);
- ✦ конкретизувати умови, за яких створено винахід, розподіл та обсяг прав;
- ✦ ввести до закону поняття «*працівник*», де зазначити, що працівником є фізична особа, з якою укладається трудова угода, діяльність особи безпосередньо пов'язана з діяльністю роботодавця, дозволяє використовувати його ресурси та може привести в результаті до створення винаходу;
- ✦ узгодити відповідні положення Цивільного кодексу України із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» щодо майнових прав роботодавця на службовий винахід;
- ✦ законодавчо визначити критерії та умови нарахування і виплати винагороди, строки, коли її може отримати службовець.

#### ЛІТЕРАТУРА

1. Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2001.

2. *Інтелектуальна* власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання / Автор-упорядник: Г.О. Андрощук. – К: Парламентське вид-во, 2010. – 384 с.
3. *Андрощук Г.А.* Інститут службового изобретения в патентном праве США // Бизнес-Информ. – 1977. – № 18. – С. 1–17.
4. *Иванова И.* Вознаграждение за служебное изобретение // ИС. Промышленная собственность. – 2005. – № 12. – С. 37–42
5. *Андрощук Г.О.* Правове регулювання службових винаходів (порівняльний аналіз зарубіжного законодавства та правозастосовної практики) // Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики / Зб. наук. статей за заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАНУ, 2002. – 424 с.
6. *Казьмина С.А.* Служебные изобретения: конфликт и баланс интересов: (Система правовой охраны изобретений на предприятии) / С.А. Казьмина. – М.: ИНИЦ ПАТЕНТ, 2010. – 184 с.
7. *Ярошевська Т.* Поняття службового винаходу // Право України. – 2005. – № 6. – С. 84–86.
8. *Андрощук Г.А.* Правовое регулирование служебных изобретений в Германии // Бизнес Информ. – 1997. – № 19. – С. 12–15.
9. *Myoshi Y.* Getting Your Invention Reward System Right // Managing Intellectual Property, Supplement. – Japan IP, Focus, 2005 // [www.managingip.com](http://www.managingip.com).
10. *Final* decision on a case of dispute over the attribution of the patent right (case law report from China) // IPAP. – 1992. – № 36. – P. 69–71.
11. *Hang Kunyi.* The implementing regulations of the patent law of the People's Republic of China // Ind. Prop. – 1985. – № 3. – P. 112–113.
12. *Who Owns an Invention?* IP Review Online // [www.cpglobal.com/ip-review-online/1112/who\\_owns\\_an\\_invention](http://www.cpglobal.com/ip-review-online/1112/who_owns_an_invention).
13. *Patent* case review 2004. When do employees' inventions belong to their employers? // [www.mallesons.com/publications/alerts/Patents\\_Alerts/7860135w.htm](http://www.mallesons.com/publications/alerts/Patents_Alerts/7860135w.htm).
14. *Case Law on Employee Invention Compensation.* – Korea (South) // [www.ladas.com/BULLETINS/2006](http://www.ladas.com/BULLETINS/2006).

Стаття надійшла до редакції 06.06.11