МЕН № 5 (95), жовтень, 2017 р.

Ольга АВРАМОВА,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ

ЗДІЙСНЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Якщо ви вранці відкриваєте газету і читаєте якусь статтю, то в більшості випадків перед вами службовий об'єкт інтелектуальної власності. Ці об'єкти є досить поширеними у науково-технічній та творчій діяльності. У зв'язку з цим нотаріус при здійсненні нотаріальних дій може стикнутися з необхідністю розмежування *вільного* об'єкта інтелектуальної власності і *службового*.

Залежно від зазначених режимів дії нотаріуса при здійсненні суб'єктами майнових прав на об'єкт будуть різними. Тому необхідно звернути увагу на особливості поняття видів службових об'єктів інтелектуальної власності здійснення відносно них суб'єктивних прав.

І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СЛУЖБОВИХ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Службовий об'єкт інтелектуальної власності — це об'єкт, який створено творцем при виконанні трудових обов'язків. Тому такі об'єкти ще називають залежними, оскільки виникає залежність здійснення прав на об'єкт самостійно творцем.

Зв'язок залежності між створеним об'єктом інтелектуальної власності та роботодавцем виникає внаслідок того, що службовий об'єкт інтелектуальної власності:

1) створено за завданням роботодавця або створення об'єкта є предметом трудового договору, або розробка об'єкта є похідним результатом трудової діяльності (це професії журналіста, викладача, наукового співробітника, автора-літератора, режисера, інженера тощо);
2) створений об'єкт за своїм предметом та метою відповідає завданням роботодавця (викладач ВНЗ розробляє лекції, методичне забезпечення підручниками за курсами, що викладаються у ВНЗ, або створюється винахід науковим співробітником, який відноситься до сфери розробок НДІ);
3) об'єкт створено за завданням роботодавця;
4) при створенні об'єкта робітник-творець використовує досвід роботодавця, його обладнання, секрети виробництва;
5) за створений об'єкт виплачується винагорода, яка може бути елементом заробітної плати або окремої виплати у вигляді премії;
6) службовий об'єкт створено у період дії трудових правовідносин (або іншого терміну, встановленого у трудовому договорі).

Наведене свідчить, що службовий об'єкт інтелектуальної власності має зв'язок із творчістю автора, досвідом та завданням роботодавця.

Варто звернути увагу, що розуміння сутності службового об'єкта інтелектуальної власності встановлюється у різних країнах залежно від вимог відповідного законодавства. Отже, якщо громадянин України створив службовий винахід/твір в інтересах іноземної компанії, то правовий режим цього об'єкта (у більшості випадків) буде визначатися законодавством за місцем реєстрації компанії. Наприклад, у Патентному законі Великобританії (параграф 43 (2)) встановлено поняття місця роботи працівника-винахідника, а саме: він повинен працювати переважно у Великобританії, або не мати місця роботи взагалі або місце його роботи неможливо визначити; він може працювати в іншому місці, але діяльність роботодавця повинна здійснюватися у Великобританії [1].

Нотаріус для встановлення факту існування службового об'єкта інтелектуальної власності може здійснити огляд та дослідження таких документів, як:

1) патент (надає змогу розмежувати автора та патентовласника-роботодавця);
2) трудовий договір/контракт (в його предметі повинно окремо визначатися завдання щодо створення об'єктів інтелектуальної власності, окремим розділом/пунктом визначатися порядок передання створеного об'єкта від працівника до роботодавця);
3) трудова книжка (надає можливість визначити наявність трудових правовідносин, період дії трудових правовідносин);
4) письмове завдання на створення об'єкта (видається роботодавцем працівнику з конкретним визначенням виду та характеристик об'єкта);
5) акт прийому-передачі створеного об'єкта/акт виконаних робіт;
6) ліцензійний договір (як виняток).

Види службового об'єкта інтелектуальної власності поділяються на два типи залежно від правового режиму: *вільні* (службові об'єкти інтелектуальної власності, майнові права на які переходять до творця від роботодавця внаслідок відмови роботодавця від реєстрації прав на нього або якщо їх створення не пов'язано із правовідносинами з роботодавцем) та *залежні* об'єкти (майнові права на такий об'єкт виключно належать роботодавцю). Іноді визначити правовий режим службового об'єкта є складним завданням.

Для встановлення правового режиму службового об'єкта інтелектуальної власності необхідно здійснити юридичний пошук за такими критеріями: правове регулювання; коло суб'єктів; характеристики об'єкта.

Правове регулювання правового режиму службових об'єктів інтелектуальної власності поділяється на *нормативне* (законодавство визначається за країною реєстрації компанії або місця її діяльності у якості резидента на момент створення об'єкта) та *індивідуальне* (акти локального регулювання компанії, зокрема, статут (як виняток), положення про винахідництво, положення про службові об'єкти інтелектуальної власності, завдання на створення об'єкта, колективний договір тощо).

Аналіз правового регулювання надасть можливість визначити вимоги до суб'єкта-творця, об'єкта інтелектуальної власності, порядку реєстрації прав на об'єкт та відмови від майнових прав від об'єкта.

Суб'єктивний склад при залежному службовому об'єкті інтелектуальної власності охоплює лише двох суб'єктів: роботодавця та працівника, між якими існують трудові відносини (якщо між ними встановлюються цивільні правовідносини, то об'єкт створюється на

замовлення за відповідною конструкцією саме цивільно-правого договору (договір замовлення, на виконання робіт тощо)), і тому режим службового об'єкта не виникає, оскільки існує режим речі, створеної на замовлення).

При встановленні трудових відносин необхідно виокремити строк їх дії, оскільки службовий об'єкт інтелектуальної власності створюється саме у цей період. Цей строк може поділятися на два види: стандартний (охоплює термін дії трудового договору); пролонгований (включає термін трудового договору на конкретний час після його закінчення (іноді до п'яти років)).

Щодо характеристики об'єкта варто зазначити, що його створення повинно мати зв'язок з місцем розробки (лабораторія, офіс компанії тощо), досвідом роботодавця, завданнями та сферою діяльності роботодавця. Наприклад, у Франції розрізняють винаходи двох типів: mission inventions та no mission inventions. Перший тип — це винаходи, які створені в ході виконання працівником своїх трудових обов'язків. До другого типу відносяться винаходи, створені працівниками за межами виконання своїх трудових обов'язків, виключні права на такий винахід належать працівнику. При цьому роботодавець має право вимоги передачі винаходу, а працівник має право на «справедливу винагороду» («juste prix») (ст. 611-7 Кодексу інтелектуальної власності Франції) [2].

Службові об'єкти інтелектуальної власності можна поділити на групи залежно від належності об'єкта до відповідного інституту інтелектуальної власності.

I. Службові об'єкти авторського права. Службовий твір — твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем (абз. 48 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [3].

II. Службові об'єкти промислової власності:

1) службовий винахід (корисна модель) — винахід (корисна модель), створений працівником: у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше; службові обов'язки — зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі) (абзаци 5, 7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [4]);
2) службовий промисловий зразок — це промисловий зразок, що створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше, за умовами якого роботодавець повинен видати винагороду автору відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка (ч. 1 ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [5]);
3) сорти рослин, створені у зв'язку з виконанням службових обов'язків або за дорученням роботодавця (п. «б» ч. 3 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» [6]).

II. ВИДИ ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Для того щоб визначити види майнових прав на службовий об'єкт інтелектуальної власності, необхідно насамперед визначити поняття характеристики

службового винаходу, оскільки розмежування вільного та залежного (службового) об'єкта інтелектуальної власності у практичній діяльності юриста може викликати певні труднощі. Тому розглянемо це на практичному прикладі.

6 липня 2015 року Солом'янський районний суд м. Києва розглянув цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «БАН» до Державної служби інтелектуальної власності України, гр. А., гр. Б., Товариства з обмеженою відповідальністю «Богадар», третя особа з самостійними вимогами Товариство з обмеженою відповідальністю «Квас Бевериджис» про визнання патенту недійсним.

За змістом справи 10 листопада 2010 року гр. А. та гр. Б. отримали спірний патент. Позивач вважав, що цей патент видано на службовий винахід, оскільки він здійснював виробництво безалкогольних напоїв, у тому числі хлібного квасу, починаючи ще з 1946 року (виробництво квасу торговельної марки «Ярило» з використанням концентрату квасного сусла було розпочато ще в травні 2001 року). Для вдосконалення виробництва концентрату квасного сусла та квасу Позивачем було закуплене відповідне технологічне обладнання і протягом 2001–2007 років він мав усі необхідні умови для розробки нових інноваційних технологій способу виробництва концентрату квасного сусла та квасу. У той же час гр. А. з 1966 року по 2008 рік працювала на підприємстві ЗАТ «БАН» та була звільнена з посади головного технолога 24 березня 2008 року. Гр. Б. працювала на підприємстві з 1996 року, у тому числі на посаді генерального директора ЗАТ «БАН» з 17 серпня 2004 року (включаючи і дату подачі заявки № a200701911 на патент), і була звільнена з займаної посади за рішенням загальних зборів акціонерів від 5 вересня 2007 року. Перебуваючи на відповідних керівних посадах в ЗАТ «БАН» Відповідачі, як вказує Позивач, були ознайомлені з усіма технологічними особливостями вдосконалення процесів виробництва концентрату квасного сусла та квасу на виробництві Позивача, а також мали повний та необмежений доступ до технологічної документації та виробничих потужностей Позивача протягом 2001–2007 років. Зазначені обставини дозволили Відповідачам скористатись технологічними інноваціями, створеними Позивачем, які Відповідачі вирішили вважати винаходом, та подати від свого власного імені спільну заявку № a200701911 на реєстрацію патенту на винахід. Крім того, як зазначає Позивач, Відповідачі скористалися своїм посадовим становищем і сплатили збір за подання заявки № a200701911 з використанням коштів Позивача, що є грубим порушенням порядку реєстрації розгляду заявок та реєстрації патентів. Запатентований винахід має технічний результат, сформульований таким чином: «підвищення вмісту сухих речовин і органолептичних властивостей концентрату квасного сусла, економія зернопродуктів». Майнові права на цей патент були передані до Товариства з обмеженою відповідальністю «Богадар» та ТОВ «Квас Бевериджис». Судом було встановлено, що будь-яких доказів того, що винахід зазначеними Відповідачами створений саме з використанням секретів виробництва і обладнання роботодавця, матеріали справи не містять. Відповідачами надано копії Договорів про організацію досліджень та експериментів від 08.04.2004 та від 19.07.2006, укладених з Державним закладом «Орджонікідзевська районна санітарно-епідеміологічна станція», згідно з якими підприємством було надано Гр. А. та Гр. Б. можливість проводити дослідні спостереження відповідно до їх фаху з використанням обладнання підприємства. Тому суд не міг вважати позов ПАТ «БАН» обґрунтованим і з цих підстав у позові було відмовлено [7]. З наведеного матеріалу постає питання, який

тут винахід: вільний чи залежний; та які помилки допустив позивач, що призвели до витоку секретів виробництва.

Щодо першого питання можна стверджувати, що винахід був залежний, оскільки:

1) його сфера застосування (промислова придатність) повністю співпадає зі сферою діяльності позивача/роботодавця;
2) працівники мали доступ до обладнання та секретів виробництва;
3) заявка була подана у період дії трудових обов'язків відповідачів;
4) до службових обов'язків працівників відносилась розробка, вдосконалення розробки предмета виробництва роботодавця та контроль за такою діяльністю.

Те, що відповідачі десь проводили експерименти, не впливає на наведені факти, оскільки одна з ознак винаходу — промислова придатність — співпадає з метою та завданням діяльності роботодавця. Крім того, термін трудової діяльності відповідача на підприємстві позивача надав можливість отримати професійні навички у цій сфері, без яких неможливий жодний експеримент.

Щодо другого питання, а саме: які помилки позивача призвели до витоку секретів виробництва та програшу справи, то можна визнати відсутність правильно оформлених правовідносин, зокрема: трудових договорів, що передбачали б можливість створення службового об'єкта інтелектуальної власності; пролонгованість трудових відносин (подання заявки після розірвання трудових відносин протягом конкретного строку є службовою заявкою); відсутність положення про службові об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого загальними зборами акціонерами/генеральним директором; відсутність положення про комерційну таємницю тощо.

Продовжуючи це питання, виокремимо права роботодавця на службовий винахід, залежно від виду об'єкта.

I. Право роботодавця на службовий твір (ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права»): виключне майнове право на службовий твір, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем [3].

II. Права роботодавця на винахід, корисну модель (статті 9, 10 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»):

1) право на подання заявки для отримання патенту (це право діє протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення про створення об'єкта);
2) право на віднесення винаходу/корисної моделі до конфіденційної інформації, без подання заявки на такий об'єкт (це право діє до чотирьох років);
3) право передачі прав на отримання патенту, майнові права на патент до правонаступника [4].

III. Права роботодавця на промисловий зразок (статті 8, 9 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»:

1) право на подання заявки для отримання патенту (це право діє протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення про створення об'єкта);
2) право передачі прав на отримання патенту, майнових прав на патент до правонаступника [5].

IV. Права роботодавця на нові сорти рослин (статті 17, 18 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»):

1) право на подання заявки для отримання патенту виникає, якщо трудовим договором або договором про створення за замовленням між роботодавцем і селекціонером передбачено право на подання заявки тільки роботодавцем (це право діє 60 днів з дня отримання повідомлення автора сорту);
2) право на передачу права на подання заявки на сорт рослин на підставі закону або договору;

3) право вимагати від автора сорту письмового повідомлення про одержаний ним сорт з повним описом такого сорту, якщо трудовим договором (контрактом) чи договором про створення сорту за замовленням не передбачено інше;
4) право на віднесення нового сорту рослин до конфіденційної інформації, без подання заявки на такий сорт (це право діє до чотирьох років);
5) переважне право на придбання невиключної ліцензії на використання сорту, якщо патент отримано працівником, якщо це передбачено умовами трудового договору (контрактом) чи договором про створення сорту за замовленням не передбачено інше;
6) право передачі прав на отримання патенту, майнових прав на патент до правонаступника [6].

Наведені майнові права роботодавець може здійснювати у формі використання, що передбачена законом; передавати правонаступникам; передавати (відчужувати) іншим особам.

На службовий об'єкт інтелектуальної власності у його творця виникають такі права:
1) особисті немайнові права на об'єкт (право на ім'я, право на авторство, право на вказівку дійсного імені автора в охоронному документі);
2) право на отримання справедливої авторської винагороди;
3) право на укладання письмового договору щодо розміру та умови виплати йому справедливої винагороди (роялті) відповідно до економічної цінності створеного об'єкта інтелектуальної власності;
4) право на поданная заявки і одержанная патенту, якщо роботодавець відмовився від цього права;
5) право передачі прав на отримання патенту до спадкоємців;
6) право на захист своїх прав та інтересів.

III. ВИДИ ПРАВ НА ВІЛЬНІ ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Вільним об'єктом інтелектуальної власності є об'єкт, який створено творцем за власної ініціативи без використання досвіду, обладнання роботодавця у вільний від праці час. Об'єкт інтелектуальної власності отримує правовий режим вільного об'єкта, якщо:
1) роботодавець відмовився від об'єкта (про це він повідомляє автора об'єкта);
2) роботодавець передав право на подання заявки автору;
3) роботодавець не подає заявки на отримання охоронного документа у визначений законом чи договором строк;
4) у судовому порядку встановлено режим об'єкта інтелектуальної власності як вільного.

Якщо службовий об'єкт інтелектуальної власності визнано вільним, то всі виключні особисті немайнові та майнові права належать його творцю, який може їх здійснювати на власний розсуд у формі, передбаченій законом.

IV. ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Спадкування прав на службові об'єкти інтелектуальної власності також можна поділити на дві групи: спадкування прав на *залежні* та *вільні* об'єкти інтелектуальної власності. Такий поділ пов'язаний з тим, що п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» від 30.05.2008 № 7 передбачено, що до складу спадщини входять майнові права інтелектуальної власності, чинні на час відкриття спадщини (право на отримання винагороди за використання твору,

право на відтворення, опублікування і розповсюдження авторських творів, право на оформлення винаходу, корисної моделі тощо) [8].

До складу спадщини при залежному службовому об'єкті інтелектуальної власності може переходити лише право на отримання винагороди (яка була нарахована при житті автора) та право на подання заявки, якщо роботодавець відмовився від подання заявки.

При вільному об'єкті інтелектуальної власності склад спадщини становлять майнові права на об'єкт, право на отримання винагороди, право на подання заявки, право на недоторканність об'єкта інтелектуальної власності.

V. ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Відчуження майнових прав на службові об'єкти інтелектуальної власності належить виключно роботодавцю. Майнові права на службові об'єкти інтелектуальної власності можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб використання об'єкта, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору, строк використання майнових прав, територія, на яку розповсюджуються передані права, тощо. У предметі договору про відчуження майнових прав на об'єкт при наданні характеристики об'єкта може визначатися як правоволоділець, так і автор об'єкта.

Варто звернути увагу, що винагорода автора при переданні майнових прав на службовий об'єкт інтелектуальної власності не визначається, оскільки така винагорода визначається іншим договором, що укладається між автором та роботодавцем. Якщо між автором та роботодавцем встановлено правило про попередження автора про передачу майнових прав, то автор повинен бути повідомлений про відчуження майнових прав на відповідний об'єкт.