

Яшарова М.М., ПДТУ

СПЕЦИФІКА ЗАХИСТУ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВИХ ВІНАХОДІВ

В современных условиях почти все вопросы, связанные с охраной результатов творческой деятельности, приобретают особенное значение. Причем большинство новейших технологий и других объектов промышленной собственности разрабатываются именно в ходе трудовых правоотношений. Поэтому служебные изобретения и защита прав на них приобретают особенную актуальность. В итоге исследования можно сделать вывод о том, что защита прав на служебные изобретения представляет собой совокупность мероприятий, которые направлены на прекращение нарушений, восстановление прав субъекта служебного изобретения, а также возмещение нанесенных этими нарушениями убытков, что осуществляются в судебном или ином, установленном законом, порядке.

Under contemporary conditions almost all the problems concerning the creative activity results defense take on special significance. The most of the modern technologies and other industrial property objects are being developed during the legal labour relations. Therefore the office inventions and invention rights are questions of the current importance. In the end the own conclusion is made as follows: the office investigations rights defense are aimed at the cessation of violations, the restoration of the office investigations subject rights, and also at the reparation of caused by these violations damages. These activities are implemented judicially and by legal means.

В сучасних умовах технологізації майже всіх процесів питання охорони результатів творчої діяльності набувають особливого значення. При чому слід зазначити, що більшість новітніх технологій та інших об'єктів промислової власності розроблюється саме в ході трудових правовідносин. Тому службові винаходи та захист прав на них набуває особливої актуальності. Доцільність зазначеного дослідження також обґрунтовується недостатністю наукового доопрацювання сучасних проблем правового захисту службових винаходів. Так, окремі положення про службові винаходи знайшли своє відображення у праці Бошицького Ю., Шишки Р., Соловйової В., Крайнева П., Работягової Л., Дятлик І., Богуславського М., Святоцького О., Воронова Я., Андрощука Г., Білоусова В. та ін., проте в жодному з цих досліджень не проведено комплексного аналізу особливостей захисту виключних прав на використання службових винаходів.

Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» закріплює у Розділі 5 права та обов'язки, що впливають із патенту. [1] Причому, що стосується прав, то зазначений закон не розділяє їх на різновиди. Враховуючи те, що службовий винахід є різновидом об'єктів інтелектуальної власності, то на його правовий режим також розповсюджуються норми Книги 4 ЦК України «Інтелектуальна власність». [2] Тому відповідно до ст. 423 та ст. 424 ЦК України права, які належать суб'єктам права інтелектуальної власності, слід поділяти на особисті немайнові і майнові права. Це також підтверджується і ст. 429, яка закріплює права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору. Так, згідно із встановленою нормою особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові,

який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник. Майнові ж права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Щодо особистих немайнових прав на службові винаходи, то в спеціальному Законі «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» вони не відокремлені. Також, ці права не визначені й у спеціальних нормах ЦК України, що регулює відносини з винахідництва. Тому характеристику особистих немайнових прав на службові винаходи можна проводити на підставі загальних положень ЦК України щодо інтелектуальної власності. Так, відповідно до ст. 423. ЦК України особистими немайновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності; 2) право перешкоджати будь-якому посягання на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності; 3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові ж права інтелектуальної власності на винахід, закріплені у ст. 464 ЦК України, до яких відносяться: 1) право на використання винаходу; 2) виключне право дозволяти використання винаходу (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Також у ч. 2 цієї норми зазначено, що майнові права інтелектуальної власності на винахід належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Згідно із ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Отже в цій нормі підкреслюється зміст виключних прав на винахід в цілому. Розглянемо більш детально категорію виключних прав й їхнє застосування щодо службових винаходів.

Можна погодитися із думкою Р. Шишки, що теорію виключних майнових прав було закладено в законодавстві із самого початку виникнення цього права, оскільки основана вона на привілеях як певному праві. [3] Якщо привілей (від лат. *privilegium*) розглядати як особливу перевагу, пільгу, що надана законом окремим особам, групам людей або певному станові, клану чи класу [4], то й майнові права, основані на факті належності результату творчої діяльності, можуть розглядатися нами як їхній різновид. Це нас ніскільки не пригнічує. Як свідчить історія, саме представники творчих професій, а не тільки певні класи, наділялися привілеями від тих, кому належали. Це було у згаданих вище статутах, що й ми підкреслювали в буквальному та переносному сенсах.

Отже, щодо виключних прав на використання службових винаходів, то можна дати наступне їхнє визначення – це монопольне право суб'єкта

винаходу на свій розсуд використовувати переваги службового винаходу, на певний час заборонити це робити іншим особам чи надати їм це право за винагороду. При цьому згідно із ст. 28 Закону «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» використанням винаходу визнається:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого службового винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Окрім за це, виключне право також включає: право забороняти іншим особам використовувати службовий винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з Законом порушенням прав, що надаються патентом. Також власник патенту може: передавати на підставі договору право власності на службовий винахід будь-якій особі, яка стає його правонаступником; дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання службового винаходу на підставі ліцензійного договору; подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого службового винаходу. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.

Щодо охорони зазначених виключних прав, то згідно із ст. 34 Закону «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені Законом, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Однак згідно зі ст. 31 цього Закону не визнається порушенням прав, що впливають з патенту, використання запатентованого службового винаходу: в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід використовується виключно для потреб зазначеного засобу; без комерційної мети; з науковою метою або в порядку експерименту; за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Не визнається порушенням прав, що впливають з патенту, введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого службового винаходу продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника. Причому продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого службового винаходу, вважається придбаним без порушення прав власника патенту, якщо цей продукт був виготовлений і (або) після виготовлення введений в обіг власником патенту чи іншою особою за його спеціальним дозволом (ліцензією). Це так званий «принцип вичерпання прав», суть якого полягає в тому, що виключні права на результати інтелектуальної власності не поширюються на будь-які дії з

використанням матеріальних об'єктів, створених (або в яких втілено цей результат) і розповсюджених у суспільстві самим власником прав або з його дозволу. Тобто йдеться про те, що на проданий виріб, виготовлений на основі винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, право інтелектуальної власності винахідника чи автора промислового зразка не поширюється. І це зрозуміло, і це логічно. Проте цю норму іноді тлумачать як припинення прав винахідника чи автора промислового зразка при продажу чи будь-якому іншому відчуженні виробів, виготовлених на основі винаходів, корисних моделей чи промислового зразка.

Не визнається порушенням прав, що впливають з патенту, використання з комерційною метою службового винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін. Спори щодо цих розрахунків та порядку їх виплати вирішуються у судовому порядку.

Також не вважається порушенням виключних прав реалізація права попереднього користування. Так, згідно з ч. 1 ст.31 Закону будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) рішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою.

Отже, особливістю права попереднього користувача є те, що воно виникає за одночасної наявності певних умов. Ці умови мають місце: по-перше, коли незалежно від автора заявленого винаходу має бути створений тотожний об'єкт прав інтелектуальної власності в результаті самостійної творчої роботи; по-друге, цей винахід має бути реально застосований особою, яка претендує на дане право, або, принаймні, вона має здійснити значну підготовку до застосування цього об'єкта прав інтелектуальної власності; по-третє, коли використання чи підготовка до використання повинні мати місце лише на території України. Застосування винаходу за межами України не може бути підставою для набуття користувачем особливих прав; в-четвертих, коли зазначені дії мають бути вчинені до дати подання заявки на тотожний цьому об'єкту прав інтелектуальної власності винахід або до дати її пріоритету.

Характерною умовою права попереднього користувача є його безоплатність. Тобто попередній користувач не повинен виплачувати патентоволодільцеві компенсацію за використання запатентованого винаходу. Проте він не може заборонити третім особам використовувати тотожний об'єкт прав інтелектуальної власності.

Право попереднього користувача обмежене тим обсягом застосування тотожного об'єкта прав інтелектуальної власності, що був ним досягнутий на дату подання заявки на винахід або на дату її пріоритету. Слід

зазначити, що право попереднього користувача не передається іншим особам. Воно може перейти до іншої особи лише разом із підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано об'єкт прав інтелектуальної власності, тотожний заявленому винаходу, або здійснено значну підготовку для такого використання. Попередньому користувачеві не передбачена видача документів або ліцензії, що підтверджували б його права. Усі спірні питання вирішуються в судовому порядку. У такому спорі здебільшого потенційний попередній користувач має доказати, що його дії щодо використання запатентованого службового винаходу формально є порушенням прав патентоволоділця.

На вимогу власника патенту в разі порушення його прав це порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. Причому захист прав на службовий винахід здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Як загалом, винахідницькі суперечки, так, і відносини щодо службових винаходів, суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: авторство на винахід; встановлення факту використання винаходу; встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користування; компенсації.

Щодо безпосередньо службових винаходів, то окрім загальних норм, що регулюють виключні права на винаходи та захист цих прав, в цьому випадку також слід враховувати відносини між працівником – автором службового винаходу та роботодавцем. Так, згідно зі ст. 429 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якій він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. [5] Причому, згідно із ст. 464 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на винахід належать володілцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом. А за ст. 9 Закону «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» право на одержання патенту на службовий винахід має роботодавець винахідника. Отже, виходить колізійність правових норм. З одного боку в одній нормі ЦК України закріплюється спільність майнових прав винахідника та його роботодавця. З іншого боку, в іншій нормі формулюється закріплення майнових прав за володілцем патенту, яким безпосередньо виступає роботодавець. Відповідно, й усі майнові права, які витікають із запатентованого винаходу також відносяться до роботодавця. Отже, зупинимося більш детально на особливостях розподілу майнових прав між винахідником та роботодавцем. Так, особливий порядок набуття роботодавцем виключних майнових прав на створені його працівником службові винаходи ґрунтується на загальному правилі, сутність якого полягає в тому, що для набуття майнових прав на будь-які результати творчої інтелектуальної діяльності свого працівника (зокрема, на службові винаходи) роботодавець протягом встановленого терміну повинен вчинити ряд передбачених спеціальним законом

дій, спрямованих на отримання охоронного документа на створений його працівником службовий винахід. Іншими словами, роботодавець повинен реалізувати своє право на закріплення за ним виключних майнових прав на службовий винахід шляхом отримання у встановленому законом порядку відповідного охоронного документа. Поряд з цим спеціальними законами передбачається також обов'язок роботодавця укласти з працівником, який створив службовий винахід, письмовий договір щодо розміру та умов виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винахід. [6] Таким чином, можна констатувати, що за нормами спеціальних законів урегулювання відносин між роботодавцем та працівником з приводу створення «службових винаходів» та розподілу виключних майнових прав на них здійснюється відповідно до таких загальних принципів:

1. «Службовими винаходами» визнаються створені працівником у зв'язку з виконанням трудового договору винаходи за наявності хоча б однієї із необхідних умов, передбачених Законом України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі».

2. Роботодавець набуває виключних майнових прав на створений працівником службовий винахід тільки за умови вчинення ряду дій, передбачених Законом України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», вчинення яких є необхідним і достатнім для набуття виключних майнових прав на службовий винахід.

3. За відсутності умов для визнання службовим створеного працівником винаходу або у разі невчинення роботодавцем дій, передбачених Законом «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», спрямованих на отримання охоронного документа та набуття виключних майнових прав на службовий винахід, право на отримання охоронного документа та всі майнові права за ним визнаються за працівником, який його створив.

Здавалося, послідовним було б збереження зазначених принципів та їх логічне продовження в нормах, що стосуються об'єктів права інтелектуальної власності, у прийнятому в 2003 році новому ЦК України. Принаймні, послідовним з боку законодавця було б узгодження його норм з нормами Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» відповідно до зазначених вище принципів, хоча б зважаючи на те, що у новому ЦК України міститься багато норм про об'єкти права інтелектуальної власності, які відсилають до норм спеціальних законів про окремі види об'єктів права інтелектуальної власності як спеціальних норм у сфері їх правової охорони. У разі ж запровадження у новому ЦК України концептуально інших принципів врегулювання відносин, що складаються з приводу створення та розподілу виключних майнових прав на службові винаходи, послідовним було б приведення відповідних норм Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» у відповідність до норм нового ЦК України.

Можна погодитися із думкою В. Соловйової, що, на жаль, при розробленні та прийнятті нового ЦК України в його нормах без узгодження з нормами спеціальних законів у сфері правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності було запроваджено дещо інші принципи, ніж ті, за якими традиційно у спеціальних законах здійснювалося правове

врегулювання відносин, які виникають з приводу створення та розподілу виключних майнових прав на службові об'єкти. [7] При цьому норми спеціальних законів про окремі види об'єктів права інтелектуальної власності, й винаходів, зокрема, так і не були приведені у відповідність до норм нового ЦК України.

Так, у новому ЦК України було передбачено загальну норму (ст. 429), якою запроваджено принцип розподілу прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору. Частиною 2 вказаної норми встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якій він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Аналіз змісту ч. 2 ст. 429 ЦК України дозволяє констатувати, що в ній закладено інші принципи, ніж передбачені спеціальними законами про окремі види об'єктів права інтелектуальної власності, як щодо класифікації «службовими» створених працівником цих об'єктів, так і стосовно набуття роботодавцем та обсягу виключних майнових прав на створені його працівником службові об'єкти права інтелектуальної власності. При цьому зміст ч. 2 ст. 429 ЦК України не тільки не узгоджений із згадуваними вище принципами, які закладено в нормах спеціальних законів про окремі види об'єктів права інтелектуальної власності, а й суперечить їм, і це породжує низку проблемних питань щодо одночасного застосування ст. 429 ЦК України та норм спеціальних законів про окремі види об'єктів права інтелектуальної власності, які стосуються службових об'єктів права інтелектуальної власності.

Здавалось, як вирішення наведених колізій, що виникають при застосуванні ч. 2 ст. 429 ЦК України та відповідних норм спеціальних законів про окремі види об'єктів права інтелектуальної власності, є застосування ч. 3 ст. 429 ЦК України, яка містить норму, що відсилає до спеціального закону. Однак ч. 3 ст. 429 ЦК України містить не зовсім чітку норму, яка, відсилаючи до спеціального закону, лише передбачає, що «ним можуть визначитися тільки особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності» на об'єкт права інтелектуальної власності, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, а не їх набуття, розподілу чи закріплення за роботодавцем та його працівником тощо.

Водночас її застосування не вирішує наведених вище проблем, оскільки закладений у ч. 2 ст. 429 ЦК України принцип розподілу виключних майнових прав на службовий винахід між роботодавцем та його працівником є загальним, якщо інше не передбачене договором між ними, тоді як нормами Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» передбачається зовсім протилежний загальний принцип розподілу виключних майнових прав на службовий винахід, якщо інше не буде передбачено договором між роботодавцем та його працівником.

До цього ж можна додати і те, що ч. 2 ст. 429 ЦК України визначає принцип розподілу виключних майнових прав на винахід між працівником, який його створив, і його роботодавцем без урахування того, що винаходи набувають правової охорони після отримання відповідного охоронного документа, який є підтвердженням володіння особою, що його отримала, виключними майновими правами інтелектуальної власності.

Відповідно ж до норм Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» першочергове право на отримання охоронного документа на службовий винахід визнається за роботодавцем, а не за його працівником. Відповідно виключні майнові права відносяться до роботодавця, а за працівником зберігаються лише немайнові права, та право на винагороду за службовий винахід.

Таким чином, бачиться доцільним надати наступне визначення виключних майнових прав на службовий винахід – це монопольне право суб'єкта винаходу на свій розсуд використовувати переваги службового винаходу, на певний час заборонити це робити іншим особам чи надати їм це право за винагороду. Захист ж зазначених прав складається у сукупності заходів, що направлені на припинення порушення й поновлення прав суб'єкта службового винаходу та відшкодування завданих цим порушенням збитків, який здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. При цьому слід зазначити, що у відповідності із патентним законодавством суб'єктом, що має право на захист виключних прав є власник патенту, яким за службовим винаходом є роботодавець, хоча ця норма колізує із нормами діючого ЦК України.

Література:

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі».
2. Цивільний кодекс України. – К., 2007.
3. Шишка Р.Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України. / Дис. ... д.ю.н. – Одеса, 2004. – С. 107.
4. Предпринимательское право Украины: Учебник / Р.Б. Шишка, А.М. Сытник, В.Н. Левков и др. / Под общей ред. канд. юрид. наук Р.Б. Шишки. – Харьков, Эспада, 2001. –С. 81.
5. Науково-практичний коментар до цивільного кодексу України. – К., 2005.
6. Соловійова В.В. Колізії правозастосування, що виникають при класифікації службовими об'єктів права інтелектуальної власності та набутті роботодавцем і працівником майнових прав інтелектуальної власності на них // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2008. – № 5.

Белкін М.Л., УФПК

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ КОДЕКСІВ В КОНТЕКСТІ КОНВЕНЦІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇНИ

Сформулированы направления усовершенствования национальных процессуальных кодексов с целью имплементации в национальную судебную практику принципов судопроизводства Европейского суда по правам человека. Предложены конкретные направления усовершенствования процессуальных кодексов, направленные на улучшение национального судопроизводства и приближения его к европейским стандартам.

The directions of improvement of national procedure codes have been formulated for the purpose of implementation the principles of the legal proceeding of the European court on human rights in national judicial practice. Concrete directions of improvement of procedure codes, directed on the improvement of the national legal proceeding and his approaching to the European standards have been offered.