

## ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, СТОРЕНИХ ПРИ ВИКОНАННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Ірина Рудченко,

*молодший науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва АПРН України*

Регулювання правовідносин, пов'язаних зі створенням об'єктів права інтелектуальної власності, коли автор (творець) знаходиться у відносинах трудового найму, зазнало корінні зміни в ЦК України. Насамперед, законодавець відійшов від понять "службовий твір", "службовий винахід (корисна модель, промисловий зразок)", що були привнесені у вітчизняне законодавство із законодавства інших країн [1]. У деяких країнах Заходу трудовий договір є договором приватного права і регулюється нормами цивільного права, вважається різновидом цивільно-правового договору послуг [2]. У зв'язку з чим на нього поширюються поняття і конструкції цивільного зобов'язального права: договір є результатом двосторонньої, консенсуальної (заснованої на згоді сторін) угоди, має оплатний характер і спрямований на досягнення визначеної мети (каузи). Виходячи з цього службовий твір (винахід) створюється творчою, інтелектуальною працею фізичної особи (працівника), що на умовах, зафіксованих у договорі, здійснює для іншої сторони (роботодавця) діяльність, результати якої знаходяться в сфері інтересів та діяльності роботодавця.

Оскільки трудовий договір в національній доктрині права знаходиться у сфері впливу виключно трудового права, то до прийняття

ЦК України запозичені правові конструкції вимагали додаткової аргументації щодо створення механізму співвідношення цивільно-правових відносин, які виникають у зв'язку зі створенням та використанням об'єктів права інтелектуальної власності, набуттям та захистом права інтелектуальної власності, з трудовими відносинами, обумовленими трудовим договором, який існує між творцем (автором) і роботодавцем.

Частина 1 ст. 429 ЦК України регулює порядок набуття права інтелектуальної власності на "службові" об'єкти права інтелектуальної власності виключно виходячи з безпосереднього зв'язку їх з трудовим договором. У цієї статті встановлюється особливий правовий режим на об'єкт права інтелектуальної власності, який створений протягом певного періоду часу, тобто в межах терміну дії, належним чином оформленого трудового договору. Саме цей факт є вирішальним для встановлення відповідного правового режиму регулювання права інтелектуальної власності щодо об'єктів, про які йдеться мова в ст. 429 ЦК України. Другим юридичним фактом, наявність якого обов'язкова для застосування частини 1 ст. 429 ЦК України, є те, що результат творчої, інтелектуальної праці безпосередньо повинен бути пов'язаний із виконанням трудових функцій (трудова



обов'язків) працівника. Інших ознак, що могли б вплинути на регламентацію відносин щодо створення та набуття права на об'єкти права інтелектуальної власності у зв'язку з виконанням трудового договору (що виникли до 01.01.2004 р.), у ЦК України немає. Більш того, в правовій нормі законодавець приділив основну увагу не визначенню ознак об'єктів права інтелектуальної власності, створених за певних умов, а суб'єктному складу правовідносин. У варіанті правового регулювання "службового об'єкту", що передбачався в Законах України "Про авторське право і суміжні права", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки" визначалася природа самого створеного об'єкту права інтелектуальної власності і на підставі цього визначався обсяг прав автора й інших суб'єктів права інтелектуальної власності. У ЦК України вводиться нова ознака об'єкту права інтелектуальної власності замість раніше встановленої — часова оцінка перебування суб'єкта права інтелектуальної власності (творця) в правовому статусі працівника.

Робота, що виконує працівник, здійснюється в межах обов'язків, які визначені у посадових інструкціях. При цьому це уніфіковані посадові, а не особисті обов'язки працівника, вони властиві посаді, а не особі, яка їх виконує. Правова ж норма визначає, що особисті немайнові права інтелектуальної власності належать фізичній особі за умови, що вона є стороною трудових правовідносин. Це ж відноситься до особистого немайнового права авторства, покликаного служити індивідуалізації суб'єктів права інтелектуальної власності [3].

Характерною рисою правової норми ст. 429 ЦК України є врегулювання цивільно-правових та трудових відносин через призму права інтелектуальної власності на результат творчої, інтелектуальної діяльності, що належить не автору (в статті не йдеться про автора), як такому, а стороні трудового договору — працівникові. Якщо виходити з буквального тлумачення ст. 429 ЦК України, то слід зробити висновок, що фактично закон визначив ще одного суб'єкта права інтелектуальної власності, а саме — працівника як сторону трудових правовідносин. Якщо погодитися з цим твердженням, то можна говорити про те, що особисте немайнове право на визнання людини творцем, тобто право авторства на об'єкти права інтелектуальної власності, що створені у зв'язку з виконанням трудового договору, в розумінні п.1 ст. 429 ЦК України належить не авторові як особистості, яка своєю творчою працею створила об'єкт права інтелектуальної власності, а належить фізичній особі як стороні трудового договору — працівникові, діяльність якого стандартизована посадовими інструкціями і наказами роботодавця. З цього випливає наступний висновок, що у момент розірвання трудового договору, коли носій особистих немайнових прав інтелектуальної власності втрачає статус працівника, ці права повинні припинитися, оскільки передача їх автору (творцю) або роботодавцеві ні за законом, ні за договором не передбачена. Виникає ситуація, коли є фактичний автор, але немає суб'єктивного права авторства у зв'язку з відсутністю належного суб'єкта (працівника). Якщо первинним суб'єктом авторського права (носієм



## ЗАХИСТ ПРАВ

особистих немайнових і майнових прав інтелектуальної власності) є автор твору (ч.1. ст.435 ЦК України), то його авторські права виникають в момент створення твору (ч.1 ст.437 ЦК України), а в ситуації, яка передбачена ч.1 ст.429 ЦК України момент виникнення права інтелектуальної власності у працівника визначається не фактом створення об'єкту права інтелектуальної власності, а фактом сповіщення працівником роботодавця про створення ним такого об'єкту [4]. З цього моменту, виходячи зі змісту ч. 2 ст.429 ЦК України, сторони трудового договору, працівник і роботодавець, повинні врегулювати свої відносини, щодо права інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, цивільно-правовим способом, тобто договором. Інший порядок передачі працівником права інтелектуальної власності роботодавцю законом не передбачений. З буквального тлумачення норми статті випливає, що факт створення твору працівником є наслідком виконання ним своїх посадових обов'язків, а створення саме цього творчого, інтелектуального результату обумовлено не особистісними творчими здібностями працівника, а посадовими вимогами, відповідно — твір є закономірним результатом виробничої діяльності працівника, як будь-якої фізичної особи, що займає цю посаду [5].

Характерно, що ці парадоксальні висновки, які не властиві доктрині континентального права, до якої тяжіє національна правова система, цілком логічно співвідносяться з нормою, відповідно до якої деякі особисті немайнові права у випад-

ках, передбачених законом, можуть належати суб'єктам, з якими працівник (автор) знаходиться в трудових правовідносинах. Законодавчий перелік таких прав відсутній. Застосувати випадки, передбачені законодавством для автора (творця), при буквальному тлумаченні цієї статті не вбачається можливим. Нова позиція законодавця суперечить і діючому дотепер принципу невідчуження, невіддільності від автора (творця) його особистих немайнових прав, а, тим більше, залежності їх від того або іншого правового статусу творця, а не від правового визнання творчого внеску автора у створення твору.

Спробу здійснювати розподіл права інтелектуальної власності (майнових і особистих немайнових) на результати творчої, інтелектуальної діяльності через трудовий договір, по-перше, слід визнати не коректною, так само, як використання в цивільному праві у наведеному контексті ст. 429 ЦК України термінології трудового права; по-друге, таке застосування фактично призвело до парадоксів, що унеможливають використання ч.1 ст.429 ЦК України на практиці при його буквальному тлумаченні. Однак, зазначена правова норма спрямована на врегулювання особливого випадку створення об'єкту права інтелектуальної власності, а саме, коли творча інтелектуальна діяльність фізичної особи збігається з його трудовими обов'язками, коли сама трудова діяльність вимагає від працівника відповідної професійної підготовки до здійснення творчої, інтелектуальної праці, що пов'язана з виконанням його посадових обов'язків. Тому, при застосуванні цієї статті, слід виходити з того, що законодавець не



визначив ще одного суб'єкта права інтелектуальної власності, який не відомий цивільному праву — працівника. Мова йде про те, що працівник це той самий автор, який створив об'єкт права інтелектуальної власності, але не за власною ініціативою, а в процесі виконання своєї трудової функції, характерною особливістю якої є творчий, інтелектуальний характер. З цього випливає, що права інтелектуальної власності автора — працівника на об'єкт права інтелектуальної власності в повному обсязі виникають або з факту його створення, або з факту реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності.

Але, у контексті ст. 429 ЦК України ці загальні положення набувають своїх особливостей.

Так, у випадку створення об'єкта права інтелектуальної власності у зв'язку з виконанням трудового договору працівник зобов'язаний довести до відома роботодавця про факт створення ним такого об'єкта. Унормування такого обов'язку працівника — сфера врегулювання трудових відносин — є однією з особливих умов трудового договору (контракту). Факт сповіщення працівником роботодавця про створення об'єкта права інтелектуальної власності, в свою чергу, тягне для роботодавця обов'язок унормувати стосунки права інтелектуальної власності з працівником. Цей обов'язок роботодавця так само є сферою регулювання трудового права, в даному випадку — трудового договору (контракту). А врегулювання права інтелектуальної власності — це сфера дії цивільно-правових стосунків.

Якщо стати на позицію, що працівник це автор (творець) об'єкта права інтелектуальної власності (це

підтверджує цитата зі статті 429 ЦК України: "... працівник, який створив цей об'єкт..."), то при визнанні працівника автором цілком логічним є і визнання за ним усього комплексу особистих немайнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, який створений у зв'язку з виконанням трудового договору.

Зміст цих особистих немайнових прав інтелектуальної власності буде залежати не від того, що автор є працівником, а від особливостей створеного об'єкта права інтелектуальної власності. Якщо виходити з того, що працівник є автором (творцем) об'єкта права інтелектуальної власності, то норму, яка передбачає можливість набуття особистих немайнових прав інтелектуальної власності юридичною або фізичною особою, де або у якої працює працівник, у випадках, передбачених законом, не слід розуміти як наявність в законодавстві будь-яких спеціальних випадків, які сьогодні не унормовані в діючому законодавстві з урахуванням особливостей окремих об'єктів права інтелектуальної власності, які з ними пов'язані.

Іншим суб'єктом трудового договору є роботодавець, що представлений не тільки як власник засобів виробництва, а і як юридично оформлений цивільним правом суб'єкт цивільного обігу — юридична або фізична особа, де або в якої працює працівник. Тим самим, визначаються однакові підстави виникнення права інтелектуальної власності як для юридичної, так і для фізичної особи, що може бути роботодавцем.

Закон передбачає, що зі сторони роботодавця другою стороною трудового договору може бути фізична особа, де або у якої працює автор (працівник). При цьому в законі



відсутня вказівка на статус такої особи як суб'єкта підприємницької діяльності, що є дуже суттєвим фактом, який необхідно враховувати на практиці при застосуванні даної статті. Натомість фізична особа — не підприємець — не може виконувати функції роботодавця по відношенню до автора, оскільки в даному випадку між ними будуть існувати не трудові відносини, а відносини цивільно-правового характеру, а саме підрядні [6]. Виходячи з цього під фізичною особою, в якій працює працівник, в контексті статті 429 ЦК України слід розуміти лише таку фізичну особу, яка має юридичний статус підприємця.

Статтею 429 ЦК України встановлюється правовий режим майнових прав інтелектуальної власності на результати творчої праці, що створені у зв'язку з виконанням трудового договору. Суб'єктами цих прав є працівник як сторона трудового договору, що виконує трудову функцію і роботодавець як організатор проведення робіт. Підстави виникнення цих прав, їх зміст для кожної зі сторін визначають правову природу майнових прав інтелектуальної власності для кожного із суб'єктів. Підстави виникнення права інтелектуальної власності на об'єкти авторського права і суміжних прав, права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інші об'єкти промислової власності різні, тому їх необхідно розглядати диференційовано.

Авторське право виникає в момент створення твору при умові вираження його в об'єктивній формі. Автор твору є первинним суб'єктом авторського права як особистість, як індивідуальність, незалежно від підстави, спонукання створення твору

чого результату, матеріального внеску [3]. Авторів належать особисті немайнові права, насамперед, право авторства, яке визначає особистісний характер походження права на інтелектуальний продукт. Право авторства є природноправовою, об'єктивною основою виникнення майнових прав у первинного суб'єкта права інтелектуальної власності — у автора творчого результату як особистості, незалежно від його соціального статусу. Така позиція властива континентальній правовій системі. Для країн загального права характерно відокремлення майнових прав від особистості автора, і можлива ситуація, коли автором "службового" твору визнається роботодавець.

Бернська конвенція [7] передбачає належність авторських прав авторів або його правонаступнику, якому права переходять від їхнього первинного власника — від автора. Суб'єктивні майнові права інтелектуальної власності, як різновид цивільних прав, можуть бути передані тільки на цивільно-правовій основі — або за законом, або за договором. Причому, мова не йде про трудовий договір — виникнення і перехід цивільних прав нормами трудового права не регулюється.

Якщо порівнювати цивільно-правовий і трудовий договори по суб'єктному складу із застосуванням термінології ст. 429 ЦК України, то стає очевидним, що однією із сторін в цих договорах визнається юридична особа, інший суб'єкт підприємницької діяльності. Другою із сторін в цивільно-правовому договорі є автор як творча особистість, трудового — працівник як носій обов'язків, властивих конкретній посаді, які може виконувати будь-яка фізична



особа, що має необхідну освіту й кваліфікацію. Загальною стороною цих двох договорів є фізична особа, однак фізична особа трудового договору уніфікована трудовими (посадовими) обов'язками, цивільно-правового — несе в собі риси творчої індивідуальності.

В цьому випадку трудові (посадові) обов'язки слід розглядати як правову і фактичну основу створення об'єкту права інтелектуальної власності у зв'язку з виконанням трудового договору, а не як підставу набуття майнових прав на об'єкт юридичною особою, або фізичною особою, де або у якій працює творець.

Відповідно до статей 21, 32, 85 КЗпП України предмет трудового договору може конкретизуватись у відповідному завданні (індивідуальному плані), яке отримує працівник від роботодавця. Предметом такого завдання може бути і створення конкретного об'єкту права інтелектуальної власності, що буде кваліфікуючою ознакою для визначення природи і рамок визнання зазначеного об'єкту таким, що створений при виконанні трудового договору. Це дозволяє обмежити розширювальне тлумачення норми даної статті, визнаючи "службовими" не всі підряд твори, які працівник створив, знаходячись у трудових відносинах з роботодавцем, а тільки ті, які працівник створив за трудовим завданням роботодавця. Це своєрідне замовлення роботодавця на майбутній твір, що буде створений працівником. Всі інші об'єкти інтелектуальної власності, створені "поза замовленням" повинні розглядатися як такі, що належать працівникові і не підпадають під дію цієї статті.

Підставою виникнення майнових прав інтелектуальної власності у роботодавця — юридичної та фізичної особи-підприємця — є тільки цивільно-правовий договір. Виключенням є перехід прав юридичної особи до правонаступника при припиненні діяльності юридичної особи, та перехід прав від фізичної особи-підприємця, у разі його смерті, до спадкоємців.

Трудовий договір є лише преюдицією для укладання цивільно-правового договору, як підстава для переходу цивільних прав та обов'язків до іншої особи. Він укладається з автором, фізичною особою, що є стороною трудового договору. При передачі майнових прав інтелектуальної власності автор (творець), як первинний суб'єкт права інтелектуальної власності на відповідний об'єкт, виражає згоду на поступку прав роботодавцеві — іншій стороні.

Цивільно-правова природа розподілу майнових прав інтелектуальної власності між роботодавцем і працівником проявляється у диспозитивному характері статті 429 ЦК України.

Розподіл зазначених прав на вимогу закону повинен вирішуватися сторонами на договірній основі. В основу правової природи прав автора на об'єкти права інтелектуальної власності покладена презумпція авторства. В основі правової природи прав роботодавця, як юридичної особи, на об'єкт права інтелектуальної власності — договір. Автор уступає свої суб'єктивні майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності роботодавцю повністю або частково. Роботодавець є правонаступником автора, його права похідні від прав автора [3]. Диспозитивний характер статті дозволяє сторонам



## ЗАХИСТ ПРАВ

на власний розсуд розподілити майнові права інтелектуальної власності між собою, шляхом укладання окремого цивільно-правового договору. Однак у випадку, якщо сторони не визначили у цивільно-правовому договорі умови розподілу між собою майнових прав інтелектуальної власності, вступає в дію вимога статті, а саме: право інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові і роботодавцеві спільно.

Із зазначеного випливає що, наприклад, якщо в договорі між роботодавцем і працівником не передбачений інший розподіл майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, то вони мають однакові права як на отримання патенту, так і на використання такого об'єкта.

Виходячи з природи спільного права інтелектуальної власності на результат творчої, інтелектуальної діяльності, слід зазначити необхідність наявності згоди іншої сторони у випадку реалізації майнового права інтелектуальної власності кожною із сторін самостійно.

Що стосується таких об'єктів права інтелектуальної власності, як винахід, корисна модель, промисловий зразок, то для них характерний інший порядок реалізації майнових прав інтелектуальної власності щодо об'єкта права інтелектуальної власності, патент, який належить декільком особам.

Здійснення спільного права інтелектуальної власності залежить від особливостей об'єкта, що знайшло своє відображення в спеціальному законодавстві. Наприклад, у відповідності до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні

моделі" у випадку відсутності між сторонами угоди кожен суб'єкт спільного права інтелектуальної власності за своїм розсудом може використовувати винахід (корисну модель) і тільки на акт розпорядження правами потрібна згода іншого власника патенту.

Головне питання спільної належності прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що створений у зв'язку з виконанням трудового договору — це питання винагороди. Законодавець при введенні спільної власності на об'єкти права інтелектуальної власності виходив з необхідності захисту інтересів слабкої сторони трудових правовідносин, що працює в умовах підпорядкування. Працівникові поряд з роботодавцем надається частка майнових прав на створений ним об'єкт права інтелектуальної власності в режимі спільної власності. Відповідно і працівникові і роботодавцеві будуть належати в рівній мірі економічні вигоди від використання і розпорядження таким об'єктом права інтелектуальної власності. В цьому випадку винагорода працівника повинна бути передбачена в цивільно-правовому договорі, так само як і можливість та умова використання об'єкта права інтелектуальної власності працівником-автором.

Практичне застосування спільного права інтелектуальної власності у працівника та юридичної особи, обумовлює необхідність розгляду питання щодо поняття спільної або часткової сумісної інтелектуальної власності на ці об'єкти.

Права на об'єкти інтелектуальної власності, що належать юридичній особі, входять у поняття цілісного майнового комплексу юридичної особи. На практиці, у випадку вста-



новлення спільної сумісної інтелектуальної власності працівника і юридичної особи на творчий результат, ця цілісність порушується. Цілком імовірно, що саме так і повинна виглядати спільна сумісна інтелектуальна власність, однак теоретичні розробки з цього питання відсутні, а законодавець його не врегулював. Практика знала варіант фактичної спільної сумісної власності між юридичною і фізичною особами в речовому праві — так звана колективна форма власності, що фактично означала двох власників одного й того ж майна. Відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" немонетарний актив, що немає матеріальної форми, може знаходитися на підприємстві з метою використання протягом періоду більш одного року (або одного операційного циклу, що перевищує один рік). Він капіталізується, визнається нематеріальним активом у випадку, якщо при наявності інших умов його вартість може бути вірогідно визначена. Іншими словами, нематеріальний актив зараховується на баланс підприємства по визначеній (первісній) вартості. Первісна вартість нематеріального активу, що створений підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати зі створення і доведення нематеріального активу до стану придатності для використання. Якщо об'єкт права інтелектуальної власності буде поставлений на баланс по первісній вартості, то це означає фактичну його належність юридичній особі, а працівник — учасник спільного сумісного права інтелектуальної власності його другий власник. Мова в

даному випадку йде про положення, подібного з подвійною власністю в речовому праві. Ситуація спрощується, якщо виділити частки, що належать суб'єктам права спільної інтелектуальної власності. Однак виникають складнощі, з одного боку, щодо оцінки пайової участі працівника, а з другого — виділенні цих часток у натурі.

Оптимальним варіантом вирішення такої ситуації є укладання цивільно-правового договору, в якому буде однозначно визначена частка майнових прав інтелектуальної власності на відповідні об'єкти права інтелектуальної власності, створені у зв'язку з виконанням трудового договору. Там же повинні бути передбачені умови виплати працівникові певної винагороди за використання майнових прав інтелектуальної власності.

Доцільно змодельювати наступні практичні проблеми, що можуть виникнути. Так, у випадку відсутності цивільно-правового договору, що регламентує відносини сторін, втрата працівником статусу сторони трудового договору може бути підставою для припинення спільного права інтелектуальної власності з поступкою частки працівника на користь роботодавця. Даний висновок впливає з буквального тлумачення статті 429 ЦК України, в якій автор прямо не ототожнюється з працівником, чому в значній мірі сприяє відсутність детального врегулювання цих питань у законодавстві. Така ситуація буде неможлива у випадку, коли за працівником закон прямо визнає права автора (творця). При відсутності цивільно-правового договору щодо розподілення майнових прав інтелектуальної власності законом врегульований лише обсяг цих





прав, які можуть належати сторонам. Однак цим усі питання не вичерпуються. У випадку смерті працівника постає питання виділення частки працівника на користь його спадкоємців. Звільнення працівника до моменту подачі заявки на патент, може позбавити його права на одержання патенту разом з роботодавцем. Можуть виникнути проблемні ситуації й у випадку банкрутства роботодавця.

Уявляється, що регламентація подібного роду ситуацій повинна бути передбачена в спеціальному законі.

Сьогодні абсолютна більшість об'єктів права інтелектуальної власності створюється у зв'язку з реалізацією трудових відносин [4].

Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності в цивільних правостосунках регулюються ЦК України і визначаються умовами цивільно-правового договору, в якому може бути передбачений обсяг та умови набуття майнових прав інтелектуальної власності на результати творчої, інтелектуальної діяльності вторинними суб'єктами права інтелектуальної власності. Розподіл майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створених у зв'язку з виконанням трудового договору, повинен бути визначений спеціальним законодавчим актом. Відповідно до діючого трудового законодавства трудовий договір може бути укладений усно або в письмовій формі. У письмовому трудовому договорі цивільно-правові проблеми, як правило, не передбачені. Сучасна практика говорить про те, що й у колективних договорах і в посадових інструкціях відсутні умови розподілу майнових прав

інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за трудовим договором. Тому при відсутності спеціального закону питання, пов'язані з розподілом майнових прав інтелектуальної власності на результати творчої, інтелектуальної праці при виконанні трудових обов'язків, вирішуються шляхом тлумачення норми статті 249 ЦК України. Буквальне тлумачення вказаної статті приводить до широкого визначення об'єктів права інтелектуальної власності, на які може претендувати роботодавець, а також до колізій норм щодо розподілу особистих немайнових і майнових прав інтелектуальної власності.

Досвід інших країн знає практику диференціації об'єктів права інтелектуальної власності, створених при виконанні трудового договору, за категоріями, що дозволяє індивідуально підходити до розподілу майнових прав інтелектуальної власності в кожному конкретному випадку. Розрізняють власне "службові" об'єкти права інтелектуальної власності, що створені в рамках трудового договору, умови якого безпосередньо передбачають творчу, інтелектуальну діяльність. Існує категорія "залежних" об'єктів права інтелектуальної власності, створених за власною ініціативою працівника, але з використанням досвіду і засобів роботодавця із установленням спеціальної регламентації прав на них (відповідно до законів України "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" такі винаходи, створені в рамках трудових правостосунків до 01.01.2004 р. вважалися службовими винаходами і права на них належали роботодав-



цеві). У деяких країнах існує спеціальна класифікація об'єктів права інтелектуальної власності, що створені в період перебування їхнього автора (творця) в трудових правових стосунках. Серед них виділяють, так звані, "вільні" результати творчої, інтелектуальної діяльності, що знаходяться поза сферою інтересів роботодавця. Їх створення відбувається без використання матеріальної й інтелектуальної бази роботодавця. До "вільних" об'єктів права інтелектуальної власності можна віднести "службові" об'єкти, до яких роботодавець втратив (або не має) інтересу. Права на такі об'єкти права інтелектуальної власності належать їх творцеві [8].

В законодавстві України сьогодні відсутні норми права, які б унормували особливості здійснення права інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, з використанням диференційованого підходу до таких об'єктів. Тому є потреба у прийнятті спеціального нормативного акту. У такому акті могли б знайти відображення правові ситуації щодо регламентації права інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності, які автор створив у період знаходження у трудових відносинах, з урахуванням того, створені вони у зв'язку трудовими функціями або ні.

У законі повинні знайти відображення питання винагороди автора об'єкта права інтелектуальної влас-

ності, питання повідомлення роботодавця про факт створення такого об'єкта, порядок переходу майнових прав інтелектуальної власності на такий об'єкт роботодавцеві, особливості патентування, конфіденційності і вирішення спорів між сторонами. Необхідно конкретизувати поняття роботодавця, автора — працівника, визначити порядок укладання цивільно-правового договору для вирішення долі інтелектуального результату і розподілу прав на нього.

Законодавчо повинна бути визначена правова природа трудового договору, що є преюдицією для укладання цивільно-правового договору. Доцільно вирішити питання обмеження майнових прав інтелектуальної власності роботодавця на об'єкти права інтелектуальної власності, як додаткову гарантію реалізації прав автора. В законі необхідно передбачити різні форми компенсації автору вартості його творчої, інтелектуальної праці (такі як, наприклад, отримання частини роялті за ліцензійним договором або оплату у вигляді частки акцій в інноваційному підприємстві), та інші питання, що потребують свого врегулювання, в тому числі ті, що виникають при наділенні працівника корпоративними правами, коли передача акцій працівникові йде одночасно з капіталізацією об'єкта права інтелектуальної власності. Існують невирішені на законодавчому рівні проблеми нематеріальних активів як внесок у статутний капітал підприємства. ◆

#### Література:

1. Карпенко А.Д., Святоцкий А.Д., Федченко Л.Ю. Правовые вопросы взаимоотношений, связанных с созданием служебных изобретений // Тезисы до-



- клада на II Міжнародній науково-практичній конференції "Крим-98. Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності". — 1-5 вересня 1998 р., України, г. Алушта.
2. Киселев І.Я. Зарубіжне трудове право. — М., Норма, Інфра-М, 1998, С.59.
  3. Дозорцев В.А. Творчий результат: система правообладателів // Вестник Вищого арбітражного суду Російської Федерації. — 2002. — №11.
  4. Гаврилов Е.П. Коментарій до Закону Російської Федерації "Об авторському праві і суміжних правах". — М., 1996, С. 62.
  5. Дозорцев В.А. Творчий результат: система правообладателів // Вестник Вищого арбітражного суду Російської Федерації. — 2002. — №12.
  6. Сергеев А.П. Право інтелектуальної власності в Російській Федерації.-М., "Проспект", 2004, С. 277.
  7. Закон України "Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)" від 31 травня 1995 р. № 189/95-ВР // ВВР України. — 1995. — №21, ст. 155.
  8. Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентне право: Правова охорона изобретений. — К., 2001, С. 165.

### **ЦІКАВО ЗНАТИ**

## **ЗАКОН США ПРО ПРОТИДІЮ ОСЛАБЛЕННЮ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ**

Компанія з прийняття нового американського законодавчого акту про протидію ослабленню товарних знаків, проведена міжнародною асоціацією з товарних знаків, принесла свої результати — Палата представників Сполучених Штатів прийняла схвалену Сенатом версію закону про протидію ослабленню товарних знаків.

Законопроект розроблений з метою захисту відомих товарних знаків від використання, яке розмиває їх індивідуальний характер або ганьбить їх репутацію.

"Міжнародна асоціація з товарних знаків бачить у прийнятті закону важливе досягнення в справі захисту відомих товарних знаків", — говорить Президент асоціації Пол В. Рейдл. Це дає власникам брендів потужний інструмент для захисту товарних знаків, які вони з такими зусиллями створювали.

*За матеріалами: Intellectual Property News Agency*