



СТИМУЛЮВАННЯ ВИНАХІДНИЦТВА В АСПЕКТІ ВІДНОСИН МІЖ РОБІТНИКОМ ТА РОБОТОДАВЦЕМ

Борис Прахов,
*завідувач відділом промислової власності НДІ
інтелектуальної власності АПрН України, кандидат
юридичних наук*

Особливістю Українського патентного законодавства є слабе правове врегулювання питань відповідних стосунків між робітником і працедавцем.

Усвідомлюючи, що авторські правовідносини між працедавцем і робітником вимагають більш детального врегулювання, законодавець в ст. 8 зробив посилання на закон про службові винаходи, корисні моделі і промислові зразки, який практично нічого не додав з приводу врегулювання відносин між працедавцем і робітником при створенні останнім винаходу, корисної моделі або промислового зразка у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця (службовий винахід, службова корисна модель, службовий промисловий зразок).

Як і раніше, право на отримання патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок, створені працівником (автором) у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця (службовий винахід, службова корисна модель, службовий промисловий зразок), належить роботодавцю, якщо договором між ним і робітником (автором) не передбачене щось інше.

Далі ми розглянемо відносини між працівником і роботодавцем у разі створення працівником службового винаходу, оскільки відносини, що виникають між ним і роботодавцем при створенні корисної моделі або промислового зразка є аналогічними.

Головне у вказаній системі відносин — те, що право на отримання патенту на службовий винахід належить працедавцю, якщо інше не передбачене договором між ним і працівником — автором винаходу.

Працедавець, відповідно до чинного законодавства, не несе жодних зобов'язань з подачі заявки на патент після отримання повідомлення про створений працівником винахід. Разом з тим, якщо роботодавець протягом чотирьох місяців після повідомлення йому інформації про створений винахід або про отримані робітником результати, спроможні до правової охорони, не вчинив відповідних дій, направлених на реалізацію потенційної вигоди від використання винаходу, то в цьому випадку винахід починає охоронятися в режимі комерційної таємниці і положення Патентного законодавства на такий винахід не розповсюджуються. Відповідно питання винагороди (розміри і умови виплати)



Патентним законодавством України також не регулюються.

В даному випадку можна керуватися положеннями ЦК України (комерційна таємниця).

Під діями, направленими на реалізацію потенційної вигоди від використання винаходу, маються на увазі:

- 1) подання заявки на винахід;
- 2) передача права на отримання патенту на службовий винахід третій особі;
- 3) ухвалення роботодавцем рішення про збереження винаходу в таємниці.

Збереження винаходу в таємниці є достатньо рідким випадком і може бути прийняте роботодавцем, наприклад, у разі впевненості, що йому вдасться зберегти "ноу-хау" винаходу при випуску виробу на ринок протягом невизначено тривалого часу. Таким прикладом може бути порошок, з якого виробляється напій "Coca-Cola". Як відомо, патенту на склад порошку цього напою не існує, оскільки відповідна патентна заявка не подавалася. Окрім того, можуть бути і інші комерційні міркування, з яких роботодавець може ухвалити рішення про збереження винаходу в таємниці.

Працівники, в тому числі і ті, що створили винахід, зобов'язані не розголошувати відому їм інформацію про винахід.

Таким чином, працівник, що бажає унайкращий спосіб захистити свої права на результати власної інтелектуальної діяльності, може включити до трудової угоди положення про своє заохочення, у тому числі і про матеріальне, у разі створення службового винаходу.

Передавання роботодавцем права на отримання патенту на службовий

винахід третій особі також робить для автора винаходу питання отримання ним винагороди достатньо проблематичним. Перш за все, можливість отримання автором матеріальної винагороди залежить від того, чи була така передача прав оплатною або безоплатною. При безоплатній передачі права на отримання патенту основи для нарахування винагороди не має. Отже, отримання винагороди може розглядатися тільки як винятковий варіант, повністю залежний від доброї волі роботодавця.

При оплатній передачі права на отримання патенту основою для визначення винагороди може бути сума угоди, укладеної між роботодавцем і третьою особою, що купує право на отримання патенту. Питання про те, на якій підставі працівник може ознайомитися з фінансовою стороною такої угоди і який відсоток від суми угоди може одержати працівник, що є автором винаходу, залишається відкритим.

При невиконанні працедавцем вище зазначених дій, спрямованих на реалізацію потенційної вигоди від використання винаходу, протягом вказаного 4-місячного періоду, право на отримання патенту переходить до працівника, який може самостійно подати заявку і одержати патент на власне ім'я. Проте і при отриманні патенту на ім'я працівника працедавець зберігає за собою право на використання винаходу, захищеного патентом у власному виробництві протягом усього строку дії патенту. При цьому роботодавець повинен виплатити робітнику компенсацію за використання винаходу. Розмір компенсації визначається на основі угоди між робітником та працедавцем. Закон не містить жодних



ПАТЕНТНЕ ПРАВО

положень стосовно мінімального розміру такої компенсації.

Патентним законодавством України також передбачається виплата винагороди робітнику, що створив винахід, але не володіє правом на отримання патенту. На практиці така ситуація є найпоширеною. Право на винагороду для цієї категорії робітників виникає у наступних випадках:

- 1) роботодавець отримав патент на службовий винахід;
- 2) роботодавець прийняв рішення про збереження винаходу у таємниці;
- 3) роботодавець передав право на отримання патенту третій особі;
- 4) роботодавець не отримав патент за поданою ним заявою через незалежні від нього обставини (наприклад, не сплатив вчасно у встановлений строк мито за видачу патенту).

Розмір винагороди, яку може одержати працівник, що є автором винаходу, визначається відповідно до угоди між ним і роботодавцем. Враховуючи, що досягнення згоди між сторонами, що мають в даній ситуації протилежні інтереси, можливе досить рідко, законом передбачається можливість судової процедури вирішення конфлікту інтересів. Якщо протягом трьох місяців по тому, як одна зі сторін зробила іншій пропозицію в письмовій формі про розмір і умови виплати винагороди, згоди не буде досягнуто, то суперечка між робітником і роботодавцем може бути винесена для вирішення до суду. В ролі позивача може виступати будь-яка із сторін. Проте не важко припустити, що в більшості випадків позивачем буде працівник, який зацікавлений отримати гідну, на його думку, ви-

нагороду за свою інтелектуальну працю.

Усвідомлюючи, що в судовому порядку дуже важко буде вирішувати питання відповідної винагороди за винахід, не маючи будь-яких відправних пунктів, законодавець ввів поняття мінімальної ставки винагороди за службовий *винахід*. **Ці ставки має право встановлювати Уряд (на момент написання даної статті такі ставки ще не були визначені?).**

Як у колишній, так і в діючій редакції даного пункту — Патентного законодавства залишаються невизначеними наступні моменти: у якій формі працівник повинен повідомляти роботодавця "про отриманий ним результат, спроможний до правової охорони"? Що мається на увазі, коли вказується на наявність такого результату, — патентоспроможна ідея, якийсь опис запропонованого винаходу або чернетка заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок? Яким чином реєструється дата подачі "результату, спроможного до правової охорони"? Відсутність чітких відповідей на ці питання створює сферу конфліктів між робітником та роботодавцем.

Уникнути до певної міри таких конфліктів можна тільки правильно склавши угоду між роботодавцем і працівником щодо винагороди за створення службових об'єктів інтелектуальної власності, спроможних до правової охорони. Укладання такої угоди доцільне одразу ж під час прийому на роботу. Можливо включити відповідні положення і до трудової угоди між працівником і працеводцем.

На перший погляд, така угода потрібна в першу чергу працівнику,



який хоче одержати певні гарантії винагороди за свою інтелектуальну працю. Здавалося б, працедавцю думати на цю тему не важливо, оскільки, як вказано в Патентному законодавстві право на отримання патенту належить роботодавцю, якщо договором між ним і працівником (автором) не передбачене інше. На справді ж при існуючій нормативній базі працівник може створити чимало проблем працедавцю, якщо відповідний договір не буде укладений. Для підтвердження цієї тези розглянемо діючу нормативну базу.

На даний час базовими документами на підставі яких повинен визначитися рівень винагороди працівника за створений ним винахід або промисловий зразок є постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок застосування на території України деяких положень законодавства колишнього СРСР про винаходи та промислові зразки".

Сфера застосування ухвали *КМУ* з часом безперервно звужується, оскільки вона торкається охоронних документів, виданих в СРСР, — авторських свідоцтв на винаходи і свідоцтв на промислові зразки. Відповідно до постанови юридична або фізична особа, що почала використовувати винахід по закінченню 20-річного терміну з дати подачі заявки на винахід або 15-річного терміну з дати подачі заявки на промисловий зразок, зобов'язана повідомити про це автора в 3-місячний термін з початку використання, відповідно, винаходу або промислового зразка і укласти з автором угоду про винагороду за використання винаходу (промислового зразка). Жодних рекомендацій стосовно розміру винагороди постанова не міс-

тить. Термін дії цієї постанови стосовно промислових зразків теоретично закінчується в 2007 р., оскільки з 1992 р., відповідно до Патентного законодавства промислові зразки почали охоронятися тільки патентами. Стосовно винаходів, захищених авторськими свідоцтвами, постанова втрачає свою силу в 2012 р.

Практичне значення постанови КМУ на сьогодні вельми невелике, оскільки більшість винаходів і промислових зразків, що охороняються відповідно до законодавства СРСР, морально застаріла та їх використання можливе лише в незначному обсязі.

Значною є постанова КМУ яка була покликана розв'язати проблему виплати винагороди в умовах, коли патентна форма охорони винаходів і промислових зразків стала єдиною, що відповідає реаліям ринкової економіки.

Той факт, що постанова КМУ була ухвалена у період переходу до ринкової економіки, зумовило наявність в ній норм, взятих з раніше діючого законодавства СРСР. У постанові КМУ передбачається, що автор винаходу, промислового зразка, патент на який виданий роботодавцю або його правонаступнику, має право на винагороду в розмірі і на умовах, обумовлених угодою з патентовласником.

Ключовим моментом ухвали постанови є те, що при недосягненні згоди між працівником і роботодавцем, саме цей випадок і є найбільш цікавим. Базою для розрахунку суми винагороди є прибуток (частка прибутку), отриманого патентовласником від використання винаходу, а за його відсутності — собівартість (частка собівартості), що доводиться на даний винахід.



ПАТЕНТНЕ ПРАВО

У відповідності до законодавства України роботодавець зобов'язаний виплачувати автору винаходу, який не є патентовласником, винагороду в розмірі не менше за 15% від прибутку, який отримує щорічно роботодавець від використання винаходу. Якщо роботодавцем була продана ліцензія, в якій використано винахід, то автору він повинен виплатити не менше 20% від прибутку, пов'язаної з продажем ліцензії. Максимальний розмір винагороди не обмежений.

Винагорода автору промислового зразка, що не є роботодавцем, повинна виплачуватися в розмірі не меншому за п'ятикратний мінімальний розмір оплати праці, встановленої законодавством, за кожен повний або неповний рік використання винаходу, захищеного патентом. У разі продажу ліцензії на об'єкт, що містить використаний промисловий зразок, виплата складає не менше 20% виручки без обмеження максимального розміру винагороди.

Слід також мати на увазі, що в діючій сьогодні редакції — Патентного законодавства України виплата винагороди за патент *"на службовий винахід, службову корисну модель або службовий промисловий зразок"*, а у постанові розглядаються виплати лише у разі використання тільки службового винаходу і службового промислового зразка. Цей факт легко пояснити, оскільки вказана ухвала КМУ базується на законі, в якому такого об'єкта промислової власності, як "корисна модель", просто не існувало. Звідси витікає, що при зверненні до суду у разі конфлікту з питання виплати винагороди за службовий винахід, промисловий зразок або корисну модель най-

складніше буде авторам корисних моделей, оскільки вони не можуть спиратися в своїх доказах на прямі положення постанови.

Взагалі, прив'язка питання виплати винагороди до законодавства СРСР є повним анахронізмом, тим більше що Закон СРСР "Про винаходи в СРСР", який був прийнятий в червні 1991 р., практично не діяв, не пройшов "обкатку" стосовно реальних умов, відсоток виплат за використання винаходів (15% і вище) можна розглядати як популістську декларацію, оскільки автор не в змозі проконтролювати прибуток працедавця, який є базою для нарахування винагороди. Крім того, винахід, як правило, складає тільки частину об'єкту техніки, що випускається підприємством роботодавця. Визначення частини прибутку, створеного в результаті використання винаходу в об'єкта техніки, також знаходиться в руках роботодавця. Можна вважати, що положення існуючої нормативної бази з виплати винагороди ініціюють конфлікт між працівником і роботодавцем, провокуючи працівника вимагати 15% і більш від прибутку, а роботодавця — відповідно на заниження прибутку, з якого відшкодовуються названі відсотки.

Проте, відсутність вказівки щодо термінів введення цих мінімальних ставок налаштовує на песимістичний лад, оскільки вже є досвід 10-річного невиконання цілого ряду положень першої редакції Патентного законодавства, наприклад, вказівки щодо необхідності розробки спеціального закону про службові винаходи.

Крім цілком зрозумілого питання про винагороду автора за втілений винахід у постанові КМУ робляться



посилання на норми законодавства України в яких встановлюється обов'язок патентовласника виплачувати заохочувальну винагороду при виданні патенту і винагороду особам, що сприяють створенню і використанню винаходу.

Заохочувальна винагорода повинна виплачуватися патентовласником автору (співавторам винаходу) в місячний термін з дати отримання ним патенту і в розмірі не меншому за місячний заробіток працівника даного підприємства (незалежно від кількості співавторів винаходу); існує норма у відповідності з якою підприємство-патентовласник і підприємство-ліцензіат виплачують винагороду особам (зокрема не тим, що не працюють на даному підприємстві), але сприяють створенню і використанню винаходу.

Норма абсолютно непрацездатна. Яким чином і хто визначає коло осіб, які сприяють створенню і використанню винаходу? Чому ліцензіат, купуючи ліцензію на технологію, в якій використовується винахід захищений патентом, зобов'язаний виплачувати винагороду у тому числі і "особам, що не працюють на даному підприємстві". Що це за особи і на якому "даному" підприємстві (у ліцензіата або ліцензіара) вони працюють? Проте розмір винагороди за сприяння створенню і використанню винаходу встановлюється усім особам, в розмірі не меншому за 30% від прибутку, а за винахід, корисний ефект від якого не виражається в прибутку або доході — у розмірі не менше 4% від частки собівартості продукції (робіт і послуг), що припадає на даний винахід. Виплата такої винагороди повинна здійснюватися протягом трьох років з дати початку використання винаходу.

Жодне законодавство індустріальних країн світу не містить подібних норм — "за сприяння створенню і використанню винаходу". Можливість їх практичної реалізації на сьогодні подібна до реалізації гасел "Комунізм в 1980 році" і "Кожній родині по окремії квартирі в 2000 році".

До Патентного законодавства України включена нова норма — "Право на отримання патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок, створені при виконанні робіт за державним контрактом". Положення цієї норми дозволяють вирішити дилему "хто є патентовласником — замовник або виконавець"?

Щодо питання виплати винагороди авторам винаходу, то ясності тут не додалося. Право на отримання патенту при виконанні вказаних робіт належить виконавцю, якщо державним контрактом не встановлено, що це право належить — Україні. Від імені якої виступає державний замовник. З цього формулювання витікає те, що державний замовник завжди може вимагати права на отримання патенту. Правда, якщо державний замовник не подає заявку протягом шести місяців з моменту його повідомлення про отримання результату, який може бути захищений патентом, право на отримання патенту переходить до виконавця (замовника).

Незалежно від того, хто є патентовласником, законодавець встановив, що виплата винагороди регулюється однаково на підставі розглянутих вище положень Патентного закону.

Якщо патент отриманий на ім'я підрядчика, який виступає як роботодавець стосовно автора винахо-



ПАТЕНТНЕ ПРАВО

ду, корисної моделі або промислового зразка, то дійсно дана ситуація є релевантною відносно працівника-роботодавця.

Проте, якщо патент одержаний на ім'я України, то вони вже не можуть розглядатися як роботодавці автора, що створив винахід, корисну модель або промисловий зразок, а отже, посилання на вказаний пункт навряд чи може розглядатися як правомірна норма.

У разі отримання патента на ім'я виконавця (підрядчика), державний замовник має право вимагати від патентовласника передачі невиняткової безвідплатної ліцензії вказаній ним особі для використання запатентованого об'єкта промислової власності в цілях виконання робіт або здійснення поставок продукції для державних потреб.

В такому випадку винагорода авторам повинна виплачуватися з коштів, що *"виділяються державному замовнику для виконання робіт за державним контрактом"*. Можливість отримання винагороди, джерело виплати якого не визначене (деякі кошти, що виділяються замовнику), а розмір виплати ніяк не

встановлений, є вельми проблематичною.

Таким чином, існуюча на сьогодні нормативна база з даного питання є *нежиттєздатною сумішшю "французького з ніжегородським"* — *норм*, характерних для соціалістичної економіки, і норм ринкової економіки. Ця база містить багато декларативних норм, які не підкріплені механізмом їх виконання.

Значно краще і чесніше було б узяти за основу вже існуюче в інших країнах законодавство про службові винаходи, наприклад, законодавство Німеччини, і на його базі розробити вітчизняне законодавство з даного питання. Що стосується стимулювання винахідництва на недержавних підприємствах, то зарубіжний досвід свідчить про те, що воно має безліч форм.

На закінчення статті хотілося б висловити сподівання, що законодавець знову повернеться до розгляду питань про регулювання відносин між працівником і роботодавцем та про стимулювання винахідництва. ◆

ЦІКАВО ЗНАТИ

НЕЗВИЧАЙНІ КРОСІВКИ

Майже 3 роки знадобилось спеціалістам компанії Adidas щоб створити нову, дивовижну модель кросівок "Adidas-1 trainer". Незвичайність їх полягає в тому, що в підошву вмонтований комп'ютер, який складається з мікропроцесору, сенсора, і моторизованої системи. Після того, як людина взула такі кросівки, сенсор передає мікропроцесору інформацію про її вагу, швидкість руху, і навіть про тип поверхні, якою людина рухається. На протязі 25 секунд інформація обробляється і сила підтримки ноги людини змінюється.

За матеріалами: http://www.uatm.com.ua/show_news.