

Ю. Л. БОШИЦЬКИЙ

Юрій Ладиславович Бошицький, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ СЛУЖБОВИХ ВІНАХОДІВ

Поступовий розвиток науково-технічного прогресу, підвищення його ефективності є одним з вирішальних напрямків розвитку національної економіки. Надзвичайно великого значення в цьому контексті набувають питання активізації винахідницької діяльності, впровадження нової високоефективної техніки та технологій, скорочення тривалості циклу «створення винаходу – виробництва», доведення параметрів нової техніки до рівня міжнародних стандартів. Вирішення цих питань можливе за умови існування в країні розвинутого законодавства у галузі інтелектуальної власності і, зокрема, чіткого регулювання відносин, що виникають у зв'язку зі створенням службових винаходів.

Впорядковане законодавство у цій галузі, що регулює правовідносини між винахідником-службовцем і роботодавцем, сприяє стимулюванню творчої активності на підприємствах, створенню можливостей для розробки та впровадження у виробництво нових технічних рішень. Доцільність законодавчого регулювання відносин стосовно службових винаходів, які є переважно більшістю винаходами, що створюються у сучасному світі, доведена практикою більшості промислово розвинених країн світу.

Розвиток винахідницьких відносин в Україні підтверджується тим, що за останні п'ять років кількість отриманих патентів на винаходи в Україні збільшилася майже в десять разів. Особливе місце у винахідницьких відносинах стало займати службове винахідництво. Правове регулювання службових винаходів – важлива тема і для теоретиків-правознавців, і для юристів-практиків. Однак, як свідчить практика, залишається чимало питань, які негативно впливають на правильне оформлення та реалізацію прав на службові винаходи.

Службові винаходи в Україні безпосередньо регулюються Законом України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», а також Цивільним кодексом України та іншими нормативними актами, аналіз яких свідчить про неточність визначення поняття службового винаходу, недосконалість правового закріплення статусу суб'єктів службового винахідництва, законодавчу невизначеність порядку придбання, передачі та захисту прав на службові винаходи. Слід зауважити, що питання службового винахідництва поступово стають предметом дослідження представників різних галузей науки, зокрема, економістів, патентознавців, юристів тощо.

Службовий винахід є об'єктом інтелектуальної власності, тому становлення його правового регулювання нерозривно пов'язано із розвитком законодавства про інтелектуальну власність.

Історичний екскурс щодо початку правової охорони винахідників розпочався вперше у Венеціанській республіці прийняттям 1474 р. закону про монопольне право автора на використання свого винаходу протягом 10 років. У 1623 р. в Англії було прийнято «Статут про монополії», яким проголошено виключне і незалежне від волі короля право кожного, хто створить і застосує технічну новинку, монопольно користуватися протягом 14 років вигодами та перевагами з нього. Можна погодитися з думкою О. О. Пиленка, який критикував тези про те, ніби цей закон став прообразом сучасних патентних законів. Він зазначав, що згадування виключних прав, які ґрунтуються на привілеї, є лише чисто зовнішнім явищем, що суттєво не вплинуло на еволюцію принципів.

У 1791 р. у Франції було прийнято патентний закон, що детально регламентував відносини, які виникали внаслідок створення винаходу. Згодом система патентного права поступово удосконалювалася.

Історія правового регулювання винаходів у Росії свідчить, що першим царським законом про винаходи в Росії був закон від 30 березня 1870 р., що використав досвід Західної Європи, взявши за основу її законодавство. Закон царської Росії про патенти від 20 травня 1896 р. дотримувався перевіркою системи видачі

патентів, внаслідок якої перевірялась наявність істотної новизни. Патент видавався на 15 років і міг переходити до інших осіб за договором або в спадщину.

Право на промислові винаходи царської Росії регулювалось Законом від 20 травня 1896 р., де зафіксовано право на використання технічної творчості у галузі промисловості. На думку відомого російського цивіліста В. Синайського: «...Закон цей застарілий і не відповідає сучасним потребам. Сьогодні вироблено проект Міністерства торгівлі та промисловості, який значно поліпшує регулювання патентного права; а саме: за ним визнається право на патент за винахідником-службовцем, а не за фабрикантом». З вищевикладеного бачимо, ще у ті часи законодавцем ставилося питання: кому має належати право на службовий винахід?

Першим законодавчим актом радянської влади у галузі винахідництва було Положення про винаходи від 30 червня 1919 р., яким ліквідовано право на патентну монополію, і авторське право залишалось за винахідником. Але у цьому правовому акті винаходи, створені робітниками і службовцями у період їх діяльності на підприємствах, спеціальному правовому регулюванню не підлягали. Останні мали право заявляти винахід на своє ім'я та отримувати авторські свідоцтва у тому разі, коли винахід було зроблено у порядку виконання ними службових обов'язків. Якщо винахід визнавався корисним та придатним до використання, то автор отримував винагороду незалежно від умов створення винаходу.

Наступний етап розвитку винахідництва та його правового регулювання вимагав введення нової системи охорони прав на винаходи. Так, у 1931 році прийнято Положення про винаходи та технічні вдосконалення. Цей законодавчий акт запровадив нову правову норму щодо регулювання службових винаходів – видачу авторам обов'язкового авторського свідоцтва. Дане право виникало за умов, що винахід створено у зв'язку з дослідженням, розробленням та випробуванням винаходів; коли організація, де створювався винахід – соціалістична та спеціально займалася розробкою і створенням нової техніки. Класифікація винаходів як службових не впливала на виплату винахіднику винагороди. Більше того, автори цих винаходів мали право на винагороду незалежно від займаної посади.

На початку 40–50-х рр. XX ст. прийнято нові нормативні акти, які розвивали інститут службового винаходу. Останні доповнювали один одного, але спільним у них було те, що автору службового винаходу видавали авторське свідоцтво, а не патент. Якщо винахід розроблено на підприємстві, у науково-дослідному інституті, у проектно-конструкторському інституті, в організації у порядку виконання службового завдання, на нього також видавалось свідоцтво автору винаходу, але із зазначенням у останньому організації, де винахід розроблявся. Слід зазначити, що у науковій літературі зазначаються досить позитивні риси авторського свідоцтва на протигагу патенту. Зокрема, О. Йоффе зазначав, що «саме авторське свідоцтво забезпечує належне поєднання особистих та громадських інтересів; суспільство має право використовувати винахід цілком самостійно, на власний розсуд, а творець винаходу набуває право авторства і право на винагороду. До того ж він звільняється від турботи про впровадження свого винаходу – цю турботу цілком приймає на себе держава».

Незважаючи на зазначені моменти, право на вказаний винахід визнавалось тільки за автором творчого рішення. Інтереси ж організації забезпечувалися лише згадкою про неї в авторському свідоцтві. Недостатність вирішення даного питання полягала у тому, що отримання свідоцтва на винахід і вжиття необхідних заходів щодо захисту прав держави на нього були цілком за винахідником, оскільки правовий статус організації, де створено винахід та найменування котрої тільки згадувалося в авторському свідоцтві, належним чином не регламентувалося. Тому ці організації не виявляли своєчасної турботи про належне оформлення охоронного документа, вважаючи, що надання заявки та отримання свідоцтва на службовий винахід – особиста справа автора. Це призвело до того, що деякі винаходи залишалися без надійної правової охорони як в країні, так і за її межами.

Наступним правовим актом, що розглядав проблеми винахідництва, було Положення про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції, прийняте 21 серпня 1973 р. Згідно з ним право на службовий винахід визнавалось за автором винаходу. Цей винахідник міг за своїм бажанням вимагати визнання за ним тільки авторства з наданням прав і пільг, передбачених законодавством, з передачею державі виключного права на винахід та отримання авторського свідоцтва або ж визнання за ним авторства і надання виключного права на винахід та отримання патенту. Але згідно з п. 24 цього Положення: якщо винахідник все-таки отримував такий патент, то подальша доля патентоодержувача, впровадження винаходу ставала особистою справою його власника. І ці питання не були предметом державних інтересів. Очевидно, патентоодержувач – громадянин СРСР не міг організувати промислове застосування винаходу тому, що на той час засоби виробництва не могли перебувати у приватній власності.

Останнім нормативним актом у галузі винахідництва, прийнятим за роки існування СРСР, був Закон 1991 р. «Про винахідництво в СРСР». Згідно з ним на службовий винахід видавався патент. Право на нього визнавалось за автором винаходу чи за роботодавцем за умов, якщо між автором та роботодавцем укладений відповідний договір. Автор такого винаходу мав право на безоплатну виключну ліцензію. Якщо між працівником та роботодавцем не укладено вказаний договір, то патент видавався автору винаходу.

В цьому разі роботодавець мав право використовувати даний винахід на умовах, визначених ліцензійним договором.

Після проголошення незалежності України почалося формування спеціального законодавства, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності. Почалися активні кодифікаційні роботи, у тому числі й щодо законодавства про промислову власність. Очевидно, першою ластівкою в цьому напрямі варто вважати Закон України «Про власність», який у ст.ст. 13 і 41 проголосив два важливих положення: 1) результати інтелектуальної діяльності є об'єктами права власності; 2) визначено перелік результатів інтелектуальної діяльності, яким надається правова охорона передусім цим Законом.

Першим нормативним актом на шляху створення спеціального законодавства про промислову власність було «Тимчасове положення про правовий захист об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій», затверджене Указом Президента України 18 вересня 1992 р. Ця дата стала професійним святом винахідників і раціоналізаторів України.

Основними джерелами права промислової власності, що склали основу спеціального законодавства про інтелектуальну власність, стали закони України: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», які набули чинності 15 грудня 1993 р. У той самий період були прийняті закони України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» (18 грудня 1992 р.), «Про охорону прав на сорти рослин» (21 квітня 1993 р.), «Про захист від недобросовісної конкуренції» (7 червня 1996 р.), «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (5 листопада 1997 р.).

Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. було затверджене Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Проте основу законодавства про промислову власність, становив Закон України «Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності» від 13 грудня 1991 р. Незважаючи на те, що цей Закон мав декларативний характер, він проголосив ряд принципових засад. У Законі дано визначення науково-технічної діяльності, проголошено створення ринку науково-технічної продукції, визначено державні пріоритети в науково-технічній діяльності, результати науково-технічної діяльності визначено об'єктами права власності тих, хто створив цей результат. Ці самі засади було покладено в основу Закону України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р. У цьому самому році було прийнято пакет законів про промислову власність, серед яких закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (прийняті 15 грудня 1993 р.). Цього самого дня було прийнято Закон України «Про племінне тваринництво». Трохи раніше був прийнятий Закон України «Про охорону прав на сорти рослин». Зазначені закони становили правову основу захисту прав на об'єкти промислової власності.

Сьогодні процес становлення законодавства про інтелектуальну власність України не можна вважати закінченим. З прийняттям нового ЦК України виникне необхідність розробки ряду інших законодавчих проєктів.

У юридичній літературі виділяють дві основні ознаки службового винаходу, за якими організація має право на отримання свідоцтва на своє ім'я. Перша – це наявність зв'язку між організацією та автором винаходу згідно з трудовим законодавством. Друга ознака – створення винаходу в плановому порядку чи у порядку виконання одноразового завдання, даного адміністрацією цієї організації. Таким чином, право організації отримувати на своє ім'я авторське свідоцтво на винахід, створений конкретним автором, виникає не на будь-який винахід, а тільки на той, котрий створений при виконанні службового завдання у процесі виконання робіт згідно з планом розробки та впровадження нової техніки чи відповідно до інших подібних планів. Відносно всіх інших винаходів, які не мають таких ознак, право на отримання свідоцтва з'являлося лише у автора винаходу, однак він не мав права вибору між авторським свідоцтвом або патентом.

Зростання ролі і значення службових винаходів зумовлює необхідність посилення ефективності їх правової охорони. Прийняття Книги четвертої ЦК України стало ще однією, досить істотною сходинкою щодо вдосконалення правової охорони службового винахідництва.

Принципово новим і доцільним є положення ЦК України, за яким право на об'єкт інтелектуальної власності, створений в порядку виконання трудового договору, за загальним правилом належить творцеві і роботодавцю спільно. Це ще один крок до зміцнення правового статусу творця. Адже за чинним законодавством України про інтелектуальну власність здебільшого вважають, що право належить саме роботодавцеві – ця явна помилка певною мірою виправлена.

Новий ЦК України уточнив деякі поняття, визначення, дефініції. Так, вдалою є заміна терміна «службовий об'єкт інтелектуальної власності», що був не досить чітким і тому викликав численні суперечки, на термін «об'єкт, створений у порядку виконання трудового договору». Однак, у Цивільному кодексі України відсутнє поняття «службовий винахід». У ст. 429 цього Кодексу йдеться лише про права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору. Тому для тотожного вживання цього терміна пропонується ввести дане поняття і в ЦК України.

Підводячи підсумок витоків та становлення законодавства про службові винаходи, які є одним з видів об'єктів патентного права, слід відзначити, що у світовій історії патентне право як складова права інтелектуальної власності має досить глибокі корні, починаючи ще з XVIII ст. Будучи складовим інститутом цивільного права, патентні відносини регулювалися джерелами правового регулювання цивільних правовідносин. Однак, безпосередньо присвячених винахідництву норм вони не мали. Першим царським законом про винаходи пореформеної Росії був закон від 30 березня 1870 р., що використав досвід Західної Європи, взявши за основу її законодавства; перший радянський декрет про винаходи було прийнято 30 червня 1919 р.

Що стосується сучасної України, то формування винахідницького законодавства почалося із прийняття Закону України «Про власність», і безпосередньо втілювалося у Законі України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі». Щодо спеціального регулювання службових винаходів, то в цьому ракурсі законодавство не має глибоких коренів та достатньо звужено за своїм змістом. Так, безпосередньо службовим винаходам присвячено лише одну норму у Законі України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», а також частково ці відносини регулює новий Цивільний кодекс України.

Таким чином, в сучасних умовах основним нормативним актом, що регламентує правову охорону службових винаходів, є Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі». Однак, у частині службових винаходів цей Закон є досить недосконалим. Тому, на нашу думку, доцільно ввести зміни та доповнення до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» для приведення у відповідність до міжнародної практики і перевірки придатності окремих її положень для конкретних умов функціонування економіки України. Це дасть можливість адекватно врахувати інтереси авторів службових винаходів, конкретизувати певні процедурні питання, повніше врегулювати питання сплати винахідникові винагороди за його винахід, полегшити вирішення спірних питань стосовно службових винаходів. Необхідно чітко визначити сферу дії ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», визначивши коло осіб, на яких поширюється дія вказаної статті, уточнивши правовий статус таких груп винахідників, як військово-службовці, вчені вищих навчальних та наукових закладів тощо. Також потрібно більш чітко визначити коло винаходів, що належать до службових. Це можуть бути винаходи, що були створені за допомогою матеріалів, досвіду, устаткування та іншої допомоги роботодавця тощо. Потребує уточнення формулювання «створені за дорученням роботодавця», оскільки воно не пояснює, чи була винахідницька діяльність та можливе створення винаходу на умовах контракту чи договору найму, чи таке доручення було дане роботодавцем пізніше. Цю групу винаходів потрібно визначити, як такі, автор яких був спеціально найнятий для винахідницької діяльності і створення яких було зумовлено положеннями договору найму чи контракту.

Доцільно узгодити віднесення винаходу до категорії службових періодом його створення, який має охоплюватися періодом дії належним чином оформлених трудових відносин, розглянувши питання подовження цього терміну, наприклад, на один рік, після закінчення цих відносин, коли є підстави вважати, що винахід був створений на основі досвіду, набутого на попередньому місці роботи.

Також для врахування інтересів винахідника доцільно надати первісне право на одержання патенту на службовий винахід винахіднику із збереженням за роботодавцем права на його використання і можливості отримання певних прав на договірних засадах, надати винахіднику всі права на «вільні» винаходи із збереженням за роботодавцем права на перевагу в укладанні договору щодо них з винахідником у разі, коли вони належать до сфери діяльності роботодавця; передбачити можливість передавання винахіднику права на одержання патенту на його винахід у тих країнах, у яких роботодавець не збирається одержувати правову охорону на нього.

Доцільно також розширити положення стосовно подання роботодавцю повідомлення про створення винаходу, передбачивши письмове підтвердження роботодавцем отримання такого повідомлення з вказівкою на точну дату, тому що це є важливим для однозначного встановлення терміну розгляду повідомлення; передбачити письмове оповіщення винахідника роботодавцем про прийняття ним рішення стосовно винаходу, що був предметом повідомлення.

Для оптимізації сплати винагороди доцільно розширити критерії визначення її розміру і включити до них: службове становище винахідника, його досвід та вміння, які були виявлені при створенні винаходу, ступінь внеску роботодавця у створення винаходу, передбачити випадки можливої зміни розміру винагороди (наприклад, залежно від ступеня використання винаходу, при зміні відносин, якими визначалося попереднє визначення розміру винагороди тощо).

З метою полегшення урегулювання спірних питань стосовно службових винаходів необхідно передбачити санкції за порушення; можливість третейського розгляду та порядок таких розглядів, тощо.

Окремо зазначимо, що ефективність спеціальних норм щодо службових винаходів Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» можлива лише за умови удосконалення трудового, конкурентного законодавства, реформування структури органів державної влади, до компетенції яких входять питання охорони інтелектуальної власності, створення спеціалізованого патентного суду, розвитку судової практики і прецедентного права у цій галузі.

На завершення слід зазначити, що становлення правового регулювання відносин, пов'язаних із службовим винахідництвом – одна з найбільш важливих тенденцій у розвитку сучасного патентного права. Тому проблема службових винаходів має розглядатися як пошук справедливого поєднання інтересів автора, творчість якого привела до створення винаходу, та роботодавця, матеріальний внесок якого забезпечив його створення.

¹ Пиленко А. А. Право изобретателя / А. А. Пиленко; [редкол.: Н. В. Козлова, С. М. Корнеев, Е. В. Кулагина, П. А. Панкратов]. – М.: Статут, 2001. – 688 с.

² Право інтелектуальної власності: Академічний курс: підруч. для студ. вищих навч. закладів / [Підпригора О. А., Бутнік-Сіверський О. Б., Дроб'язко В. С. та ін.]; за ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

³ Глухівський Л. Службовий винахід у контексті національного законодавства: проблеми нерегульованості / Л. Глухівський // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 2. – С. 24-28.

⁴ Азимов Ч. Н. Правовое регулирование служебных изобретений научно-исследовательских и конструкторских организаций: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Ч. Н. Азимов. – Х., 1971. – 20 с.

⁵ Ярошевська Т. Право на службовий винахід: історичний досвід та сучасність / Т. Ярошевська // Право України. – 2004. – № 7. – С. 136-139.

⁶ Йоффе О. С. Основы авторского права. Авторское, изобретательское право, право на открытие: Учеб. пособие / О. С. Йоффе. – М.: Знание, 1969. – 128 с.

⁷ Андрощук Г. О. Патентне право: права охорони винаходів: Навч. посібник / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова. – К.: МАУП, 1999. – 216 с.

⁸ Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. – К.: Офіц. вид., 2003. – 415 с.

Резюме

Стаття присвячена проблемам правової охорони службових винаходів в Україні. Аналізується національне законодавство з охорони інтелектуальної власності, винаходів, корисних моделей. Проводиться екскурс в історію становлення національного законодавства з охорони службових винаходів. На основі проведеного аналізу законодавства, практики його застосування даються рекомендації з охорони службових винаходів і оптимізації суспільних відносин у цій галузі.

Ключові слова: винахід, службовий винахід, науково-технічний прогрес, інтелектуальна власність.

Резюме

Статья посвящена проблемам правовой охраны служебных изобретений в Украине. Анализируется национальное законодательство по охране интеллектуальной собственности, изобретений, полезных моделей. Проводится экскурс в историю становления национального законодательства по охране служебных изобретений. На основе проведенного анализа законодательства, практики его применения даются рекомендации по охране служебных изобретений и оптимизации общественных отношений в этой сфере.

Ключевые слова: изобретение, служебное изобретение, научно-технический прогресс, интеллектуальная собственность.

Summary

The article is dedicated to the issues of official innovations legal protection in Ukraine. The author analyses the national legislation on the protection of intellectual property, inventions and utility models. The work provides the historical outline of the national legislation on official inventions protection. There have been suggested ways of protecting official inventions and improving social relations in this sphere on the basis of the performed analysis of the appropriate legislation and its practical application.

Key words: invention, official invention, scientific and technological advance, intellectual property.

Отримано 1.12.2010

П. Ф. НЕМЕШ

Петро Федорович Немеш, кандидат юридичних наук, Голова Закарпатського відділення Спілки адвокатів України

ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В ПОЛЬЩІ ТА СЛОВАЧЧИНІ

Досвід Польщі та Словаччині в сфері правової охорони торговельних марок має надзвичайно важливе, принципове значення для України, оскільки він відзначається певними спільними історичними традиціями