

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. Корецького**

ВОРОНІН Яків Геннадійович

УДК 347.77

**ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ВІНАХОДІВ
В УКРАЇНІ**

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Київ – 2009

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор
БОШИЦЬКИЙ Юрій Ладиславович,
Київський університет права Національної
академії наук України,
ректор.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
ЛУЦЬ Володимир Васильович,
Науково-дослідний інститут приватного права
і підприємництва Академії правових наук
України,
завідувач відділом приватного права;

кандидат юридичних наук
ВАЩИНЕЦЬ Іван Іванович,
Товариство з обмеженою відповідальністю
„Автохаус Атлант – М”,
начальник юридичного відділу

Захист відбудеться „14 ” жовтня 2009 року о 16 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук при Інституті держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

Автореферат розісланий „09” вересня 2009 року.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат юридичних наук

О. О. Кваша

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Останні роки Україна перебуває у процесі постійного подолання соціально-економічної кризи, яка ще погіршилася загальносвітовими економічними чинниками. Розвиток промислового й науково-технічного потенціалу на даний час є чи не єдиним способом вирішення ключових завдань, які стоять перед країною. Найважливішим ресурсом соціально-економічного розвитку є діяльність людини, яка своєю інтелектуальною, творчою працею сприяє науково-технічному прогресу нашої держави.

Забезпечення гідних умов діяльності винахідників та володільців патентів на ринку України вимагає створення адекватної вимогам часу системи правової охорони винаходів. При цьому правова охорона винаходів на належному рівні повинна бути гарантована державою. В свою чергу ефективна правова охорона винаходів призводить до ефективного регулювання ринкових відносин, як запоруки економічного зростання нашої держави. Ефективність правової охорони винаходів вирізняється не тільки позитивними економічними чинниками, великого значення набуває при цьому імідж країни у світовому співтоваристві.

До основних нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини з правової охорони винаходів, належать близько 30 актів, які тією або іншою мірою пов'язані з правовим регулюванням винахідництва, зокрема, основоположними з них є Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV, Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 року № 3687-XII.

Історія розвитку суспільства свідчить про надзвичайно велику роль створення та введення в цивільний оборот винаходів, тому сьогодні держава має розробити та впровадити довгострокову програму науково-технічного й соціально-економічного розвитку України. Одним із пріоритетних напрямів цієї програми повинна бути структурна перебудова виробництва на базі новітніх технологій, яка не можлива без розвитку законодавства про охорону прав інтелектуальної власності на винаходи.

Теоретичною базою даного дисертаційного дослідження є праці вітчизняних та закордонних учених–правознавців в галузі цивільного права, а також праці, присвячені праву інтелектуальної власності. Істотне значення для підготовки дисертації мали наукові дослідження Г. О. Андрощука, Є. І. Артем'єва, М. М. Богуславського, Ю. Л. Бошицького, М. І. Брагінського, В. Ю. Джермакяна, А. С. Довгєрта, В. О. Дозорцева, О. І. Доркіна, В. А. Жарова, О. Д. Корчагіна, О. В. Кохановської, Т. С. Кириченко, Н. С. Кузнєцової, І. М. Кучеренко, С. Н. Ландкофа, В. В. Луця, Н. М. Мироненко, Є. Ф. Мельника, О. П. Орлюк, М. В. Паладія, В. Л. Петрова, О. О. Пилєнка, О. А. Підопригори,

О. О. Підопригори, Д. М. Притики, В. О. Рясенцева, О. Д. Святоцького, О. С. Сергєєва, Р. О. Стефанчук, Н. К. Фінкель, І. Я. Хейфеца, Я. М. Шевченко, Г. Ф. Шершеневича, Ю. С. Шемшученко, Р. Б. Шишки та інших учених.

Розглянуто напрацювання Є. Ш. Гарєєва, який в своєму дисертаційному дослідженні „Правова охорона винаходів” дослідив питання дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, підстави та наслідки визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід, а також особливості здійснення прав інтелектуальної власності на винаходи малолітніми і неповнолітніми особами.

У своїх роботах учені здебільшого торкаються загальних питань винахідництва та особистих немайнових та майнових прав винахідників та інших осіб, які набули прав на винахід, водночас проблема цивільно-правової охорони винаходів в Україні досліджена недостатньо. Отже, недостатня розробленість проблеми, її актуальність, об’єктивна потреба в теоретичній розробці питань правового регулювання цивільно-правової охорони винаходів в Україні зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю забезпечення дотримання балансу інтересів і прав у відносинах основних зацікавлених сторін в сфері правової охорони винаходів та винахідництва: винахідника, роботодавця, держави й суспільства в цілому. Дотримання такого балансу, з урахуванням специфіки сьогодення в економіці України, є одним з основних критеріїв ефективності й дієвості патентної системи нашої держави.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою комплексної програми роботи відділу цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України „Проблеми імплементації норм європейського права у галузі промислової власності в законодавство України” (державний реєстраційний номер РК0102U001600) та „Проблеми удосконалення національного законодавства в галузі інтелектуальної власності в умовах інтеграції України до Європейського Союзу” (державний реєстраційний номер РК0101U005657).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних засад цивільно-правової охорони винаходів в Україні, аналіз відповідних правових норм та обґрунтування пропозицій, спрямованих на вдосконалення системи правової охорони винаходів. Для досягнення вказаної мети автором дисертації були поставлені такі основні завдання:

- охарактеризувати історичні та економічні аспекти правової охорони винаходів;
- з’ясувати поняття та зміст винаходу як об’єкту права промислової власності;
- охарактеризувати об’єкт та суб’єкт права інтелектуальної власності на винахід, а також розкрити поняття та зміст особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності на винахід;

- розробити пропозиції з усунення прогалин діючого законодавства України в частині виникнення, зміни та припинення суспільних відносин у сфері правової охорони винаходів;

- визначити причини, що породжують або можуть призвести до порушення прав інтелектуальної власності на винахід;

- сформулювати наукові висновки і практичні рекомендації стосовно вдосконалення системи правової охорони винаходів в Україні.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають в процесі забезпечення цивільно-правової охорони винаходів у зв'язку з їх створенням та введенням в цивільний оборот.

Предметом дослідження є теоретичні праці, інші наукові дослідження, а також законодавство України та інших держав, що регулює суспільні відносини у сфері правової охорони винаходів.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження став комплексний підхід до аналізу проблем правової охорони винаходів в Україні. Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань дисертаційної роботи з урахуванням специфіки об'єкта і предмета дослідження використані наступні методи: історичний метод дозволив простежити еволюцію правового регулювання відносин у сфері правової охорони винаходів в Україні; метод аналізу окремих норм права щодо охорони винаходів; формально-юридичний метод, заснований на застосуванні правил формальної логіки при аналізі норм цивільного законодавства, що регулюють питання правової охорони винаходів – Цивільного кодексу України, Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, інших нормативно – правових актів України та інших держав, а також міжнародно-правових актів у сфері правової охорони винаходів; метод індукції використовувався з метою дослідження впливу норм законодавства на загальнодержавному рівні для вивчення його впливу на суспільні відносини та необхідність внесення у зв'язку з цим змін до діючих нормативно-правових актів; метод системного аналізу використовувався при вивченні правових норм та суспільних відносин у сфері цивільно-правової охорони винаходів, усіх елементів, що становлять єдину систему правовідносин та взаємодії їх складових частин; метод порівняльно-правового аналізу застосовувався при дослідженні законодавства України та країн Європейського Союзу, США, наукових праць і судової практики.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є комплексним дослідженням розглянутих автором актуальних питань цивільно-правової охорони винаходів в Україні в якій запропоновано шляхи їх вирішення. На основі комплексного аналізу наукової доктрини, нормативно - правових актів України та іноземних держав, судової практики сформульовано теоретичні висновки й практичні рекомендації, що відрізняються науковою новизною і конкретизуються у наступних положеннях:

вперше:

- запропоновано введення в юридичну термінологію поняття „проект винаходу” та обґрунтовано необхідність внесення у зв'язку з цим доповнення

до Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, відповідно до якого проектом винаходу вважається результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технологій, до дати одержання результатів кваліфікаційної експертизи, відповідно до якої проект винаходу буде визнано таким, що відповідає умовам патентоздатності;

- аргументовано висновок про необхідність заміни у нормативно-правових актах з охорони прав на винаходи поняття „фахівець” на „експерт закладу експертизи”, враховуючи, що відповідність технічного рішення умові „винахідницький рівень” вирішується за наслідками проведення кваліфікаційної експертизи саме експертами закладу експертизи. У зв’язку з цим запропоновано запровадити вирішення питання наявності винахідницького рівня під час проведення кваліфікаційної експертизи колегією експертів закладу експертизи у кількості трьох осіб, які за наслідками розгляду питання про відповідність проекту винаходу критерію винахідницький рівень прийматимуть колегіальне рішення простою більшістю голосів (з метою підвищення якості прийнятого рішення про відповідність проекту винаходу умовам патентоздатності);

- аргументовано необхідність надання права на одержання патенту на винахід особі (юридичній або фізичній), за замовленням якої внаслідок науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт створено винахід, в зв’язку з чим запропоновано доповнити Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” відповідною нормою;

- доведено доцільність закріплення за роботодавцем обов’язку письмово повідомляти працівника про результати прийнятого ним рішення відносно своїх дій щодо проекту винаходу. При цьому відсутність письмового повідомлення роботодавця протягом певного строку, визначеного законодавцем, розцінюватиметься як мовчазна згода на передання всіх прав на одержання патенту працівникові. Запропоновано доповнити Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” вказаним положенням;

- доведено, що для визначення розміру та умов виплати винахіднику службового винаходу винагороди, необхідно враховувати критерій корисного ефекту від створеного винаходу, у зв’язку з чим запропоновано доповнити статтю 9 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” положеннями, відповідно до яких роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу або іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем, або корисного ефекту, який може бути досягнутий роботодавцем внаслідок використання винаходу;

- визначено та науково обґрунтовано необхідність внесення доповнень до Цивільного кодексу України та Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, відповідно до яких роботодавець набуває право на одержання патенту за наявності зазначених у частині 3 статті 9

Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” умов, лише після укладення письмового договору про винагороду із винахідником. Право роботодавця на одержання патенту на винахід виникає на підставі письмового договору і хоча б однієї із встановлених Законом умов. Також запропоновано передбачити, що право на винагороду повинно зберігатися за винахідником і у разі, коли роботодавець не одержав патент з причин, що залежали від нього самого;

удосконалено:

- понятійний апарат галузевого законодавства, зокрема сформульовано авторське визначення поняття винаходу, як результату інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій, який є новим, має винахідницький рівень і є придатним для промислового використання, та запропоновано внести до Цивільного кодексу України доповнення в частині цього визначення;

дістали подальшого розвитку теоретичні положення щодо:

- розроблення методичних рекомендацій, якими слід керуватися при вирішенні питання про відповідність винаходу моральним засадам суспільства, принципам гуманності та публічному порядку, а також з метою однакового застосування понять, визначених Цивільним кодексом України та Законом України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” запропоновано узгодити термінологію, яка застосовується у вказаних актах, взявши за основу поняття, закріплені в Цивільному кодексі України;

- визначення та обґрунтування необхідності внесення до Цивільного кодексу України та Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” норми, відповідно до якої майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив службовий винахід, якщо інше не буде встановлено договором, закріпивши при цьому за роботодавцем переважне право на набуття прав на результати інтелектуальної діяльності винахідника-працівника. З метою захисту інтересів держави та враховуючи, що службові винаходи можуть бути створені на стратегічно важливих підприємствах або підприємствах оборонної промисловості пропонується також, в порядку виключення із загального правила, розробити закон, в якому буде визначено перелік підприємств, яким належатимуть майнові права на створений працівником такого підприємства винахід.

Практичне значення одержаних результатів. Висновки та пропозиції, висвітлені в даній роботі, можуть бути використані у вищих навчальних закладах під час викладання курсів цивільного права, патентного права, при вдосконаленні законодавства України з правової охорони винаходів та винахідників, у практичній діяльності фахівців у сфері інтелектуальної власності, патентних повірених, працівників державної системи правової охорони інтелектуальної власності, судів України, а також для подальших наукових досліджень правових проблем цивільно-правової охорони винаходів в Україні.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були апробовані в ході проведення X ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції „Теорія і практика євроінтеграційних процесів вищої освіти і науки” (м. Сніна (Словаччина), 1–4 листопада 2005 р.); II Міжнародної науково-практичної студентської конференції „Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір” (м. Ужгород, 22–25 жовтня 2007 р.); X Міжнародної науково-практичної конференції „Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку” (м. Косів, 27–31 січня 2009 р.).

Публікації. Основні теоретичні положення й практичні пропозиції дисертаційного дослідження опубліковано в трьох статтях у збірниках, що входять до переліку наукових фахових видань ВАК України, а також у тезах трьох доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, поділених на сім підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 201 сторінку, в тому числі список використаних джерел – на 21 сторінці, що охоплює 179 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У **вступі** обґрунтовуються актуальність теми дисертації, ступінь її наукової розробки, визначено предмет, мету і завдання дослідження, конкретизуються методи дослідження, обґрунтовано наукову новизну дисертації, викладено основні положення, які виносяться на захист, розкрито практичне і теоретичне значення основних положень дисертації та ступінь апробації результатів дослідження.

Розділ 1 „Загальна характеристика охорони права інтелектуальної власності на винахід” складається з двох підрозділів.

У *підрозділі 1.1. „Становлення системи правової охорони винаходу”* досліджено питання про становлення правової системи охорони винаходів за часів СРСР, оскільки законодавство СРСР є фундаментом національної системи правової охорони винаходів в Україні. Досвід, здобутий правниками при врегулюванні правовідносин, об’єктом яких є винаходи, звичайно має свої недоліки, які в наш час критично оцінюються і не повторюються в нормативно-правових актах України, але здобутки СРСР мали місце, що обумовило необхідність короткого аналізу розвитку законодавства СРСР про винаходи, зосередивши увагу на основних нормативно-правових актах, що мали істотне значення у регулюванні суспільних відносин у сфері правової охорони винаходів.

Основна теза розділу зводиться до того, що авторське свідоцтво діяло в умовах соціалістичного господарювання тривалий час і таким чином виправдало себе. В дисертації наголошено, що це була дієва форма правової охорони винаходів та інших об’єктів промислової власності. Така форма охорони винаходів була досить вигідна для винахідників, оскільки покладала

турботу про використання винаходу на плечі держави, наділяла винахідників низкою прав і пільг, яких не мали і не мають сучасні власники патенту. Серед цих прав було, наприклад, право на позачергове одержання квартири з додатковою площею, право на фіксовану винагороду тощо.

У підрозділі 1.2. *„Поняття та об’єкт права інтелектуальної власності на винахід”* розглянуто питання про визначення змісту та поняття „винаходу”, розкрито яким об’єктам винаходу надається правова охорона та досліджено питання відповідності винаходу умовам патентоздатності.

Наслідками розгляду питання про відповідність поняття винахід його суті та сучасним реаліям стала запропонована нова редакція визначення винаходу, яким слід вважати результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій, який є новим, має винахідницький рівень і є придатним для промислового використання.

Оскільки до проведення кваліфікаційної експертизи винаходу на предмет його відповідності умовам патентоздатності об’єкт, який пропонується визнати винаходом таким не є, розглянуто можливість введення до Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” поняття „проект винаходу”.

Автором приділено особливу увагу питанню нового застосування відомого продукту або процесу, та зроблено висновок, що у випадку, якщо такий об’єкт відповідає умовам патентоздатності, його слід розглядати як належний об’єкт винаходу, який має підлягати цивільно-правовій охороні, у зв’язку з чим запропоновано доповнити Цивільний кодекс України відповідною нормою.

У роботі досліджено питання відповідності винаходу моральним засадам суспільства, принципам гуманності та публічному порядку, за наслідками розгляду якого запропоновано практичні рекомендації виявлення ознак, які можуть свідчити про невідповідність винаходу моральним засадам суспільства, принципам гуманності та публічному порядку.

Розділ 2 „Особливості правової охорони винаходів за цивільним законодавством України” складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 2.1. *„Суб’єкти права інтелектуальної власності на винахід”* досліджено суб’єктів права інтелектуальної власності на винахід, до яких перш за все належить творець – винахідник (співавтор). Творцем при цьому може бути як громадянин України, так і іноземні громадяни. Це первинні суб’єкти права інтелектуальної власності на винахід. Вони в свою чергу можуть передати своє право інтелектуальної власності на винахід іншим особам за договором. Майнові права за законом виникають у роботодавця, з яким винахідник перебуває у трудових відносинах або інших осіб, які набули відповідних прав на винахід за договором. Суб’єктами права інтелектуальної власності на винаходи стають спадкоємці винахідника за заповітом або за законом, якщо заповіт відсутній.

Дисертантом досліджено питання про необхідність включення до кола суб’єктів права інтелектуальної власності на винаходи також юридичних

осіб, які набувають майнові права на винаходи, створені внаслідок виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Окрім загальноприйнятих суб'єктів права інтелектуальної власності на винахід розглянуто доцільність пропозиції про відновлення діяльності такого спеціального суб'єкта, як інститут патентних служб на підприємствах і в організаціях, який буде пристосований до сучасних умов існування соціально-економічної системи в Україні, у зв'язку з чим запропоновано розробити типові положення про патентно-ліцензійні служби як підрозділи з охорони інтелектуальної власності на підприємствах та в організаціях.

Важливе місце у структурі створення винаходу мають займати дослідницькі заклади державного сектора та академії, які створюють первинні джерела знань. Фундаментальні і прикладні дослідження часто здійснюються за дослідними проектами, що фінансуються урядами й проводяться на факультетах у таких галузях, як хімія, медицина, механіка, фізика тощо.

У підрозділі 2.2. *„Виникнення права інтелектуальної власності на винахід та його зміст”* досліджуються особисті немайнові та майнові права на винаходи.

В роботі розглядаються питання використання винаходу шляхом виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорту (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.

Зроблено висновок, що для встановлення факту порушення патентних прав патентовласник повинен довести вчинені порушником його прав всі наступні елементи: здійснення забороненої дії; заборонена дія повинна мати місце після публікації заявки на винахід чи видачі патенту; заборонена дія має бути лише в країні, яка видана патент; заборонена дія повинна мати відношення до продукту чи процесу (способу), що підпадає під охорону в обсязі формули винаходу відповідно до патенту.

У підрозділі 2.3. *„Патент як форма охорони винаходу”* аналізується історичний досвід видачі охоронних документів та практика іноземних держав при врегулюванні питання видачі та дії патенту на винахід.

Автором досліджено питання патентної монополії у порівнянні із монополією, яка встановлює домінуюче становище відповідного суб'єкта на ринку товарів або послуг, що склалось об'єктивно внаслідок відсутності конкуренції або внаслідок антиконкурентних заходів (монополізації). Виявлено істотні відмінності між цими двома видами монополії та зроблено висновок про те, що патентна монополія належить до легальної (дозволеної) монополії, як адекватної плати за науково-технічний прогрес.

Досліджено питання зловживання патентними правами та виявлено критерії, за допомогою яких можна виявити подібні зловживання та не

допустити порушень як патентних прав, так і прав суб'єктів, на які вони впливають або для яких мають значення.

Дисертантом зроблено висновок про доцільність внесення до цивільного законодавства України норми, відповідно до якої патент на винахід набирає чинності з моменту його фактичної видачі, а не з моменту подання заявки до Установи або з моменту публікації відомостей про його видачу, тобто тієї дати, від якої патентовласник може реалізувати свої суб'єктивні права на винахід, оскільки без патенту, який засвідчує права патентовласника, будь-які суб'єктивні права на винахід реалізувати неможливо.

Розділ 3 „Окремі питання правової охорони службових винаходів” складається з двох підрозділів.

У підрозділі 3.1. *„Правова охорона службових винаходів за законодавством України”* досліджено загальні питання та порядок врегулювання відносин щодо службових винаходів. Проаналізовано діюче законодавство України, відповідно до норм якого 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.

Автором критично розглянуто положення норми Цивільного кодексу України, відповідно до якої 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 якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

При вирішенні питання про розмір винагороди працівника, встановлено, що згідно з чинним законодавством України, автор має право на винагороду, відповідно економічної цінності або іншої вигоди, що отримана роботодавцем або могла бути ним отримана при належному використанні винаходу, у випадках одержання роботодавцем патенту, передачі роботодавцем права на одержання патенту іншій особі, прийняття роботодавцем рішення збереження службового винаходу як комерційної таємниці або неотримання патенту за поданою роботодавцем заявкою із причин, що залежать від роботодавця. Разом з цим при вирішенні питання про винагороду працівника, визначено доцільність урахування і корисного ефекту від створення винаходу.

У підрозділі 3.2. *„Особливості застосування правових норм в процесі створення службового винаходу”* розкриваються конкретні шляхи побудови рівноправних відносин між роботодавцем та працівником. Окрему увагу приділено порядку укладення договору про виплату винагороди керівникові, який створив винахід. В роботі пропонується рішення, відповідно до якого укладання договору про виплату винагороди керівникові юридичної особи, вирішується спеціально обраною особою, яку власник підприємства,

установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності уповноважує на укладення з керівником юридичної особи договору про виплату винагороди.

Дисертантом запропоновано методи визначення розміру винагороди працівника за створений ним винахід, які названо „методом економії” та „методом прибутку”.

З метою недопущення порушення прав працівника розглянуто необхідність врегулювання питання про порядок повідомлення роботодавцем працівника про прийняте ним рішення відносно своїх дій щодо проекту винаходу, про який йому повідомлено працівником. При цьому відсутність письмового повідомлення роботодавця протягом певного строку, визначеного законодавцем, розцінюватиметься як мовчазна згода на передання всіх прав працівникові для одержання патенту.

За наслідками проведеного дослідження запропоновано таку модель побудови правовідносин між роботодавцем та працівником, відповідно до якої останній стає основним фігурантом при вирішенні питань щодо розпорядження правами на винахід, у зв'язку з чим запропоновано внести зміни до Цивільного кодексу України та Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” відповідно до яких право на одержання патенту на службовий винахід виникає у винахідника, якщо інше не буде встановлено у договорі за домовленістю сторін, закріпивши при цьому за роботодавцем переважне право набуття прав на результати інтелектуальної діяльності винахідника-працівника.

З метою охорони інтересів держави та враховуючи, що службові винаходи можуть бути створені на стратегічно важливих підприємствах або підприємствах оборонної промисловості запропоновано також розробити закон, в якому буде визначено перелік підприємств, які набувають всі майнові права на створений працівником такого підприємства винахід в порядку виключення із загального правила.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляється у розробленні теоретичних засад цивільно-правової охорони винаходів в Україні та обґрунтуванні конкретних пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання охорони винаходів. Основні висновки дисертаційного дослідження полягають у наступному:

1. До визнання винаходу патентоздатним, особа, яка створила об'єкт, що претендує набути статус винаходу, винахідником вважатися не може, у зв'язку з тим, що саме кваліфікаційна експертиза винаходу може надати висновки про наявність або відсутність винахідницького рівня при створенні відповідного об'єкту.

2. Визначено та науково обґрунтовано необхідність надання правової охорони новому застосуванню продукту або процесу, у зв'язку з

чим запропоновано доповнити відповідною нормою статтю 459 Цивільного кодексу України.

3. Порухення патенту та прав, які виникають у зв'язку з його видачею вчиняються не тільки безпосередньо виробниками продуктів, а й особами, дії яких сприяють такому виробництву, у зв'язку з чим пропонується врегулювати відносини непрямого порушення прав патентовласника, коли як порушник розглядається не тільки безпосередній виробник запатентованого раніше продукту, але і активні учасники процесу його виготовлення.

4. З метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу визначеній ним особі без згоди власника патенту у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу, водночас для оперативного та швидкого реагування у зв'язку з такою потребою пропонується делегувати вказані функції Кабінету Міністрів України центральному органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності.

5. Доведено об'єктивну необхідність визначення на законодавчому рівні понять „винагорода за створений винахід” та „економічна цінність винаходу”, оскільки на даний час відсутність відповідних дефініцій дозволяє трактувати окремі положення Закону, виходячи із суб'єктивного сприйняття ситуації, пов'язаної з створенням та використанням винаходів.

6. Встановлено, що у відносинах працівника й роботодавця принцип рівності не реалізується з моменту укладення трудового договору, оскільки у цьому договорі роботодавець має управлінську владу над працівником. На даний час відповідно до Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” у частині, що стосується службових винаходів, роботодавець має більше прав та можливостей їх реалізації у порівнянні із винахідником службового винаходу.

7. Досліджено сутність права роботодавця приймати рішення про збереження службового винаходу як конфіденційної інформації, та надано негативну оцінку вказаному, оскільки в такому випадку суспільство позбавляється можливості знати про реальні здобутки науки і техніки сьогодення. Збереження службового винаходу як конфіденційної інформації суперечить інтересам суспільства та держави, адже однією із функцій патентної системи є поширення інформації про створений винахід, яка стає надбанням громадськості. Якщо ж роботодавець приймає рішення щодо збереження службового винаходу як конфіденційної інформації, то не відбувається закріплення й правової реалізації права винахідника бути визнаним єдиним його творцем.

8. Встановлено, що у випадку, коли роботодавець приймає рішення щодо збереження винаходу як конфіденційної інформації, а члени авторського колективу не пов'язані з роботодавцем трудовим договором і

мають намір одержати патент, вони відповідно до діючого законодавства позбавлені можливості одержати патент на винахід.

9. Аргументовано висновок про негативний вплив на відносини, які виникають у зв'язку із створенням службових винаходів, відсутність в Законі України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” норми про закріплення права за винахідником бути автором матеріалів заявки на винахід, які розкривають зміст створеного винахідником службового винаходу. В Законі України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (у випадку подачі заявки роботодавцем або у випадку передання роботодавцем права на подачу заявки іншій особі) за винахідником не закріплено право вимагати погодження з ним матеріалів заявки, що може призвести до невірної розуміння суті винаходу, внаслідок чого можуть статися негативні наслідки для винахідника в частині невизнання створеного ним об'єкта як винаходу.

10. Запропоновано методи визначення розміру винагороди винахідника за створений ним винахід, які можуть бути застосовані на практиці у правовідносинах між роботодавцем та працівником-винахідником.

11. Науково обґрунтовано необхідність вирішення відносин між роботодавцем та працівником відносно створеного ним службового винаходу та прав на нього на рівних, партнерських умовах на основі принципів добросовісності, розумності та справедливості. За таких умов пропонується структура побудови відносин між винахідником та роботодавцем, відповідно до якої право на одержання патенту на службовий винахід виникає у винахідника, якщо інше не буде встановлено у договорі за домовленістю сторін, закріпивши при цьому за роботодавцем переважне право на набуття прав на результати інтелектуальної діяльності винахідника-працівника, а також на законодавчому рівні визначивши перелік стратегічно важливих підприємств, права на винаходи в яких належать таким підприємствам.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

1. Воронін Я. Г. Визначення поняття винаходу в вітчизняній цивільно-правовій науці / Я. Г. Воронін // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 1. – С. 139–142.
2. Воронін Я. Г. Деякі правові аспекти регулювання правовідносин зі створення службових винаходів / Я. Г. Воронін // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 2. – С. 178–185.
3. Воронін Я. Г. Місце та роль права попереднього користувача у системі охорони прав інтелектуальної власності на винахід / Я. Г. Воронін // Держава і право. – 2008. – № 42. – С. 395–401.
4. Воронін Я. Г. Деякі проблеми питання правової охорони винаходів в Україні / Я. Г. Воронін // Теорія і практика євроінтеграційних процесів вищої освіти і науки : науковий вісник Закарпатського державного

ун-ту. – Ужгород : КП „Ужгородська міська друкарня”, 2006. – Спеціальний випуск. – С. 26–29.

5. Воронін Я. Г. Правове регулювання створення службових винаходів в Україні / Я. Г. Воронін // Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір : зб. наук. праць II Міжнарод. наук.-практ. студ. конф. (м. Ужгород, 22–25 жовтня 2007 р.). – Ужгород, 2007. – С. 90–101.

6. Воронін Я. Г. Права й обов'язки суб'єктів договору на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт / Я. Г. Воронін // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Косів, 27–31 січня 2009 р.) / редкол.: Ю. С. Шемшученко, О. Ф. Андрійко, С. В. Бобровник, Ю. Л. Бошицький, О. І. Мацегорін, З. А. Тростюк, О. В. Чернецька. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2009. – С. 58–63.

АНОТАЦІЯ

Воронін Я. Г. Цивільно-правова охорона винаходів в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2009.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблем цивільно-правової охорони винаходів в Україні. У роботі визначено, що до одержання результатів кваліфікаційної експертизи винаходу на відповідність його умовам патентоздатності результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології не може вважатися винаходом. Розглянуто можливість поділу результатів інтелектуальної діяльності людини на винаходи та на об'єкти, які за своїм змістом винаходами не є, та відповідно не можуть вважатися винаходом.

Досліджено питання реалізації особистих немайнових та майнових прав при реалізації своїх повноважень відносно винаходів, проаналізовано проблеми обігу майнових прав та порядок надання їм відповідної правової охорони.

В результаті аналізу вітчизняного та іноземного законодавства, судової практики та юридичної літератури в роботі обґрунтовано висновки, сформульовано пропозиції стосовно удосконалення чинного законодавства щодо цивільно-правової охорони винаходів в Україні.

Ключові слова: винахід, службовий винахід, промислова власність, майнові права на винахід, патент.

АННОТАЦИЯ

Воронин Я. Г. Гражданско-правовая охрана изобретений в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права им. В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины. – Киев, 2009.

Диссертация посвящена исследованию актуальных вопросов теоретического и правоприменительного характера, связанных с гражданско-правовой охраной изобретений в Украине. В диссертации исследованы действующие нормативно-правовые акты, судебная практика, отечественная и зарубежная юридическая литература, законодательство зарубежных стран и ЕС.

Исследовано нормативное регулирование вопросов изобретательства и изобретений, связанных с введением в гражданский оборот изобретений и влияние нормативно-правовых актов прошлых лет на становление и развитие украинского законодательства в части охраны изобретений и изобретательства. Рассмотрена правовая основа понятия изобретения и его объектов, а также исследованы условия патентоспособности изобретения, в связи с чем предложено разделение результатов интеллектуальной деятельности человека на объекты, которые являются изобретениями и объекты, которые таковыми не являются. Детальному анализу подвергнуто условие патентоспособности изобретения „изобретательский уровень”, сделаны выводы о необходимости замены понятия „специалист” на „эксперт учреждения экспертизы”. Предоставлены практические рекомендации по усовершенствованию законодательства Украины.

Охарактеризованы субъекты права интеллектуальной собственности на изобретения, их личные неимущественные и имущественные права.

Установлено, что субъектами права интеллектуальной собственности на изобретение являются прежде всего их творцы - изобретатели (соавторы). Это первичные субъекты права интеллектуальной собственности на изобретение. Они в свою очередь могут передать свое право интеллектуальной собственности на изобретение другим лицам по договору. Имущественные права по закону возникают у работодателя, с которым изобретатель состоит в трудовых отношениях или других лиц, которые приобрели соответствующие права на изобретение по договору. Субъектами права интеллектуальной собственности на изобретения становятся наследники изобретателя по завещанию или по закону, в случае отсутствия составленного завещания.

С целью предотвращения нарушения имущественных прав патентообладателя исследован вопрос изготовления продукта с применением запатентованного изобретения, применение такого продукта, предложение к продаже, в том числе через Интернет, продажа, импорт (ввоз) и прочее введение его в гражданский оборот или хранение такого продукта в

указанных целях, применение процесса, который предохраняется патентом, или предложение его для применения в Украине. Рассматривается возможность определения начала срока действия патента с момента его фактической выдачи, то есть с того момента, когда собственник патента будет способен реализовать свои неимущественные и имущественные права. Особое внимание уделено „теории эквивалентов” и ее значению при определении наличия факта использования изобретения. Определяется роль и место патента как охранного документа.

Проанализированы элементы, свидетельствующие о злоупотреблении патентными правами субъектами права интеллектуальной собственности на изобретения. Определено, что о злоупотреблении патентными правами можно говорить при наличии указанных элементов в совокупности, а именно когда присутствует субъект, который является владельцем патента и соответственно носителем имущественных прав, субъективная сторона, которая характеризуется умыслом владельца патента, объект, которым есть права, свободы и интересы других лиц, общества, государства и объективная сторона, которая проявляется в действиях, нарушающих права патентообладателя.

Исследованы вопросы служебных изобретений, взаимоотношений работодателя и работника при его создании. Особое внимание уделено порядку заключения договора о выплате вознаграждения руководителю юридического лица, который создал изобретение. В работе предлагается разрешить эти отношения путем заключения договора о выплате вознаграждения, по которому условия оплаты интеллектуальной работы решается специально избранным лицом, которое владеет предприятием, учреждения, организации независимо от формы собственности, вида деятельности, отраслевой принадлежности уполномочивает на заключение с руководителем юридического лица договор о выплате вознаграждения.

Предложены методы определения размера вознаграждения изобретателю за созданное им изобретение, которые могут быть применены на практике работодателем и работником-изобретателем. Предоставлены практические рекомендации относительно возможности применения действующего законодательства при урегулировании отношений между субъектами служебных изобретений на основе действующего законодательства Украины. Установлена важность партнерских отношений между субъектами служебного изобретения и предложен новый механизм распределения имущественных прав на служебные изобретения между работодателем и работником.

В диссертационном исследовании анализируется судебная практика по отдельным вопросам, связанным с правовой охраной изобретений. В результате правового анализа действующего отечественного и зарубежного законодательства, отечественной и зарубежной судебной практики, юридической литературы обоснованы научные выводы, сформулированы

предложения об усовершенствовании действующего законодательства Украины об охране изобретений.

Ключевые слова: изобретение, служебное изобретение, промышленная собственность, имущественные права на изобретение, патент.

SUMMARY

Voronin Y.G. Civil protection of inventions in Ukraine. - Manuscript.

The thesis for the degree of Candidate of Science in law by Speciality 12.00.03 - Civil law and Civil Procedure; Family law; Private International law. – Koretsky State and Law Institute of National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2009.

The thesis is devoted to complex research of inventions civil protection in Ukraine. In the research it is determined that prior to getting the results of the invention qualifying expertise for its patentability compliance the human intellectual activity result can not be considered as a invention. It is examined the possibility of the human intellectual activity results division into inventions and the objects that according to their contents are not inventions and therefore can not be considered as the inventions.

The issues of personal property and non-property rights realization by realization of own authorities concerning the discoveries are under research, the problem of property-rights circulation and the procedure of their legal protection is under analyses.

As the result of the domestic and foreign legislation, court practice and juridical literature analyses in the research work the conclusions are grounded, the propositions concerning improvement of effective legislation in the sphere of civil protection of inventions in Ukraine are laid down.

Key words: invention, employee's inventions, industrial property, property rights on invention, patent.