

**ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ
В СФЕРІ СЛУЖБОВОГО ВІНАХІДНИЦТВА****LEGAL REGULATION OF THE LEGAL REGIME
IN THE FIELD OF SERVICE INVENTION****Яшарова М.М., к.ю.н.,****доцент кафедри інтелектуальної власності та приватного права***Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»*

Стаття присвячена правовому режиму регулювання службового винахідництва як об'єкт інноваційної системи. Взагалі сучасна інноваційна система неможлива без створення ефективного механізму функціонування ринку продуктів інтелектуальної праці як об'єктів інноваційної діяльності. Становлення таких ринкових відносин полягає у розв'язанні проблемних питань права інтелектуальної власності. Адже недосконалість національного законодавства у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності проявляється у практичному застосуванні його основних норм. Останнім часом в науці під поняттям право інтелектуальної власності розуміють сукупність норм права, що регулюють суспільні відносини, пов'язані зі створенням об'єктів права інтелектуальної власності, набуттям прав на них, їх використанням і захистом прав на ці об'єкти. Тим паче, інтелектуальна власність включає різні правові інструменти, які можуть поєднуватися, щоб забезпечити більш ефективну правову охорону таких результатів інтелектуальної діяльності та комерційних позначень.

Винахідництво є одним з пріоритетних засобів інтелектуалізації праці як елемента інновації та виробничих процесів. При здійсненні інноваційної політики воно також є одним з основних завдань економічного розвитку та формою взаємодії на міждержавному рівні, бо саме втілення сучасних новітніх ідей та технологій зумовлює розвиток ринкових відносин та забезпечує реалізацію різноманітних напрямків науково-технічного прогресу в усьому світі. Службове винахідництво набуває надзвичайної ваги в умовах інноваційності розвитку законодавства з інтелектуальної власності з урахуванням сучасних інтеграційних процесів в світовому економічному просторі, учасником яких є Україна. Питання службового винахідництва широко обговорюються науковцями і представниками органів державної влади, на які покладено функції регулювання прав на об'єкти інтелектуальної власності та активізацію інноваційних процесів але недостатньо уваги приділяється аналізу і систематизації чинників, які гальмують розвиток ринкових відносин суб'єктів в цій сфері.

Ключові слова: службовий винахід, технології, патентне право, інновація, винаходи, інтелектуальна власність.

The article is devoted to the legal regime of regulation of service invention as an object of the innovation system. In general, a modern innovation system is impossible without the creation of an effective mechanism for the functioning of the market of intellectual labor products as objects of innovative activity. The formation of such market relations consists in solving problematic issues of intellectual property law. After all, the imperfection of national legislation in the field of intellectual property and innovative activity is manifested in the practical application of its basic norms.

Recently, in science, the concept of intellectual property right is understood as a set of legal norms that regulate social relations related to the creation of objects of intellectual property law, the acquisition of rights to them, their use and the protection of rights to these objects. Moreover, intellectual property includes various legal instruments that can be combined to provide more effective legal protection for such intellectual property and trade marks.

Invention is one of the priority means of intellectualization of labor as an element of innovation and production processes. In the implementation of innovation policy, it is also one of the main tasks of economic development and a form of mutual communication at the intergovernmental level, because it is the implementation of modern ideas and technologies that determines the development of market relations and ensures the implementation of various directions of scientific and technological progress throughout the world.

Service invention acquires extraordinary importance in the conditions of innovative development of legislation on intellectual property, taking into account modern integration processes in the world economic space, of which Ukraine is a participant. The issue of service invention is widely discussed by scientists and representatives of state authorities, which are entrusted with the functions of regulating rights to intellectual property objects and activating innovation processes, but insufficient attention is paid to the analysis and systematization of factors that inhibit the development of market relations of subjects in this area.

Key words: service invention, technology, patent law, innovation, inventions, intellectual property.

За останні роки понад 80 країн світу здійснили фундаментальні реформи з метою створення ринкової системи, зокрема, перетворення науково-технічних розробок на товари, об'єктивно зажадав гарантувати розробникам нової техніки, а також отримувачам їхньої продукції можливість реально розпоряджатися досягнутими результатами. В сучасних умовах збільшення обсягу продажу товарів та послуг чверть світової продукції експортується. На ефективність економічного розвитку країн помітно впливає створення нових технологій та їх передача разом з інформаційними послугами. Тому саме створення службових винаходів та їхнє впровадження є однією з передумов економічного росту держави. Серед засобів підвищення рівня технологізації всіх процесів в економіці України чільне місце займає міжнародна торгівля ліцензіями, на яку слід звертати особливу увагу в умовах ринкових відносин [1, с. 58].

Згідно з українським патентним законодавством патентоволоділець (у відносинах зі службових винаходів – це роботодавець) може самостійно використовувати

належний йому винахід шляхом організації промислового виробництва і реалізації виробів, що охороняються патентом, або може надати право на їхнє використання іншим особам або зовсім поступитися своїми правами, що витікають із патенту [2, с. 345]. Необхідність розпорядження патентними правами може бути обумовлена обмеженістю економічних і виробничих ресурсів патентоволоділця, його небажанням або нездатністю займатися рішенням виробничих і комерційних питань, прагненням швидше запровадити розробку і безліччю інших причин. Передача патентних прав може здійснюватися у різних юридичних формах, проте найбільше практичне значення мають розпорядження ними і видача ліцензій на використання винаходів.

Розпорядження патентними правами означає передачу патентоволодільцем майнових прав, що належать йому іншій особі (особам).

Згідно із ч. 6 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» власник патенту може передавати на підставі договору право власності на

винахід будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу – тільки за погодженням із Державним експертом.

Згідно із ч. 7 зазначеної статті власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом.

Патентоволоділець може передати одержане патентом будь-якій фізичній або юридичній особі. Найчастіше передача патентного права здійснюється за моделлю договору купівлі-продажу, проте може відбуватися і в рамках договору міни [3]. Якщо зустрічним задоволенням є певний результат роботи або послуга, договір про розпорядження патентними правами може включати елементи договорів підряду або послуги. Цілком допустима і безвідплатна передача патентних прав, характерна для договорів дарування. Іншими словами, передача патентних прав не обмежена якою-небудь конкретною договірною моделлю і може бути здійснена в рамках багатьох цивільно-правових договорів.

Передача патентних прав, в якій би договірній формі вона не здійснювалася, означає, що до отримувача патенту переходять в повному обсязі всі права, якими володіє патентоволоділець. Власник патенту, наприклад, не може залишити за собою право на виготовлення і застосування запатентованого об'єкту, передавши отримувачу права на його ввезення, продаж тощо. Сторони не можуть своєю домовленістю розділити також сфери використання розробки, встановити які-небудь тимчасові або територіальні обмеження прав, що переходять до нового власника патенту. Отримувач патенту стає володарем всього обсягу прав, якими володіє його відчужувач. Відповідно він, а не колишній власник патенту, може тепер видавати ліцензії на використання розробки іншим особам, а також виступати на захист своїх патентних прав в суді та інших органах.

Як вже зазначалося разом з передачею патентних прав власник патенту може видавати дозволи на використання розробки іншими особами. Видача таких дозволів здійснюється шляхом укладення ліцензійного договору. За ліцензійним договором патентоволоділець (ліцензіар) зобов'язується надати право на використання службового винаходу, що охороняється, і в обсязі, передбаченому договором, іншій особі (ліцензіату), а остання приймає на себе обов'язок вносити ліцензіару обумовлені договором платежі й здійснювати інші дії, передбачені договором. Залежно від обсягу переданих прав розрізняються договори про видачу простої (невиключної) і виключної ліцензії [4, с. 98]. За договором невиключної ліцензії ліцензіар, надаючи ліцензіату право на використання службового винаходу, зберігає за собою всі права, підтверджені патентом, у тому числі і на надання ліцензій третім особам. При видачі виключної ліцензії ліцензіату передається виключне право на використання службового винаходу в межах, обумовлених договором, із збереженням за ліцензіаром права на його використання в частині, не переданій ліцензіату.

Взаємні права та обов'язки ліцензіара і ліцензіата визначаються укладеним договором, а також загальними положеннями цивільного законодавства про правочини і договори, оскільки спеціальної регламентації цих відносин патентним правом фактично немає. Будь-які договори про передачу майнових прав або передачу права використання службового винаходу мають бути укладені в письмовій формі та підписані сторонами. Передача прав на винахід і видання ліцензії на їхнє використання вважаються дійсними для третіх осіб з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності і внесення цих відомостей до відповідного Державного реєстру.

Як вже зазначалося, патент на службовий винахід діє лише у межах України, тому для забезпечення його охорони за межами нашої держави в комерційних цілях необхідно запатентувати даний об'єкт в інших країнах. Це потрібно для забезпечення патентної чистоти експорту продукції, яка містить запатентовані об'єкти, продаж ліцензій за кордон, при створенні спільних підприємств з іноземними партнерами за межами України. Щодо поняття «патентна чистота», то відповідно до загальноприйнятих визначень – це юридична властивість об'єкта техніки (машини, приладу, технології), що надає можливість його вільного використання у даній країні без загрози порушення діючих на її території патентів, які належать третім особам. Забезпечення патентної чистоти об'єктів експорту – це створення їх на рівні патентоздатних винаходів, корисних моделей і промислових зразків та одержання на них патентів у країнах передбачуваного експорту продукції.

За кордоном службові винаходи можуть бути запатентовані як в окремій країні, так і в групі країн, насамперед, у країнах СНД та інших країнах-учасницях Євразійської патентної конвенції. Відповідно до норм даної Конвенції і прийнятих на її основі інших актів на винахід може бути отриманий один євразійський патент, що охороняє винахід у всіх країнах-учасницях Конвенції. Патентування службових винаходів за кордоном надає можливість одержання за допомогою одного патенту охорону винаходу в країнах Західної Європи, у тому числі в країнах ЄС [5].

Саме ліцензії дозволяють забезпечувати відтворення нової техніки і технології, створення на їх базі технології наступних поколінь і ліквідацію сформованого відставання, що намітилося, у рівні і якості розроблювальної і застосовуваної техніки і технології на окремих напрямках науково-технічного прогресу. Покупка ліцензії дозволить ліцензіату домінувати за основними напрямками науково-технічного прогресу не тільки у поточному, але й у перспективному періоді. Покупка ліцензії на службові винаходи сприятиме нашим підприємствам проводити подальші дослідження на рівні придбаної технології та заощаджувати значні кошти на дослідженнях. А це дозволить вирватися вперед і перевершити досягнення світової науки і техніки. Перспективи і переваги міжнародної торгівлі ліцензіями на службові винаходи потребують переоцінки підходу до маркетингових, кон'юнктурних, патентних та інших досліджень у галузі зовнішньоекономічних і науково-технічних зв'язків [6, с. 110]. Це має відбуватися за рахунок розширення коопераційних зв'язків із закордонними партнерами, створення спільних підприємств із ними. Українським підприємствам слід забезпечити здійснення торгових операцій у взаємозв'язку з розвитком та активізацією міжнародної торгівлі звичайними і супутніми ліцензіями. Реконструкція промислових підприємств на базі новітніх досягнень науки і техніки за рахунок розширення експорту й імпорту нової техніки (технології) і нових матеріалів, у тому числі науково-технічних досягнень за ліцензіями, забезпечить можливість нашої державі ліквідувати відставання на окремих напрямках науково-технічного прогресу, а також у перспективі впливати на темпи науково-технічного прогресу та обсяги світового виробництва машинно-технічної продукції. Все це значно поглибить оптимізацію науково-технічного і соціально-економічного розвитку України. Це слід враховувати при розбудові зовнішньоекономічних і науково-технічних зв'язків нашої країни.

Отже, взаємні права і обов'язки ліцензіара і ліцензіата визначаються укладеним договором, спеціальними нормами ЦК України, що присвячені ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності та ліцензійному договору (ст. 1108-1111), а також загальними положеннями

цивільного законодавства про правочини і договори. На практиці при укладанні ліцензійних договорів сторони погоджують один з одним ряд звичайних умов, які, з одного боку, визначають обсяг передаваних прав, а з іншої – встановлюють додаткові зобов'язання сторін [7].

До першої групи відносяться умови про строк і територію дії передаваних прав, коло дозволених дій, сферу використання, кількісні обмеження тощо. Строк дії ліцензії може бути будь-яким, проте не перевищує строку дії самого патенту. На практиці більшість ліцензійних угод укладаються на значно менший строк. Патент, що видається українською Установою, діє на всій території України. Укладаючи ліцензійний договір, сторони обумовлюють територіальні межі дії передаваних прав, які можуть співпадати з територіальною сферою дії патенту або бути більш обмеженими в порівнянні з нею. Наприклад, виключна ліцензія на одну і ту ж розробку може бути видана декільком особам, якщо не співпадає територія дії переданих їм прав і відповідно їх права взаємно не перетинаються.

На відміну від передачі патентних прав ліцензія може бути видана не тільки на всі можливі способи використання розробки, але і лише на деякі з них, наприклад тільки на застосування або тільки на пропозицію до продажу і продаж. Дії ліцензіата, не передбачені прямо ліцензійним договором або не встановлені загальним чином, є порушенням патентних прав. Аналогічний характер має і обмеження прав ліцензіата якоюсь певною сферою або галуззю промисловості. Наприклад, ліцензійний договір може передбачати, що ліцензіат має право використовувати запатентований спосіб або виріб лише для виробництва споживчих товарів. Іншим прийомом є покладання на ліцензіата заборони використовувати розробку для певної мети і в певній сфері діяльності. Іноді обсяг прав, що надаються ліцензіату, обмежується тими або іншими кількісними показниками. Наприклад, ліцензіат може бути пов'язаний з конкретним максимальним обсягом випуску запатентованого продукту, виробничими потужностями, які можуть бути задіяні при його виробництві.

До другої групи відносяться ті умови ліцензійного договору, які визначають розмір і порядок виплати ліцензійної винагороди, гарантії патентоволодільця відносно передаваної розробки, взаємні зобов'язання з обміну удосконалення, обов'язки з захисту передаваних прав від посягань третіх осіб, порядок вирішення суперечок та деякі інші умови. Розмір винагороди за надання права на використання запатентованого службового винаходу визначається самими сторонами. Учасники договору вільні у виборі форми платежів. Найчастіше передбачається одноразова або поетапна виплата наперед обумовленої сторонами грошової суми (так званий паушальний збір), а також поточних відрахувань у відсотковому відношенні до ціни реалізації запатентованого продукту (роялті) [8].

Зазвичай ліцензіар не гарантує ліцензіату дійсності передаваних патентних прав, а лише заявляє про те, що на момент підписання договору йому нічого не відомо про права третіх осіб, які могли б бути порушені наданням даній ліцензії. Відомою гарантією для ліцензіата в цьому випадку є передбачений договором обов'язок ліцензіара відшкодувати збитки ліцензіата, які можуть виникнути у зв'язку з порушенням патентних прав третіх осіб. Навпаки, ліцензіар, зазвичай, ручається за технічну здійсненність виробництва продукції за ліцензією на підприємстві ліцензіата і можливість досягнення передбачених договором показників за умови повного дотримання ліцензіатом технічних умов та інструкцій ліцензіара.

З урахуванням того, що обидві сторони договору зацікавлені в постійному оновленні використовуваної техніки і технології, вони звично домовляються негайно інформу-

вати один одного про всі розроблені ними удосконалення і поліпшення, що стосуються патентів і продукції за ліцензією. Сторони зобов'язуються в першу чергу пропонувати одна одній всі вказані удосконалення і поліпшення, умови передачі яких або прямо передбачаються ліцензійним договором, або узгоджуються сторонами додатково.

Для створення ліцензіату необхідних умов використання передаваної розробки ліцензіар приймає на себе зобов'язання з підтримки в силі патенту протягом всього терміну дії договору, а також захисту інтересів ліцензіата у разі неправомірного використання розробки іншими особами. Ліцензіат, у свою чергу, повинен негайно повідомляти ліцензіара про випадки протиправного використання розробки третіми особами, а також про всі претензії третіх осіб. Договір виключно ліцензії може передбачати наділення ліцензіата правом самостійно виступати до захисту своїх прав.

Названими умовами, звичайно, не вичерпуються всі можливі додаткові права та обов'язки сторін [9]. Сторони погоджують звично також умови надання ліцензіату технічної допомоги в освоєнні виробництва продукції за ліцензією, домовляються про конкретні правила звітності, забезпечення конфіденційності, рекламу продукції, що випускається, умовах передачі прав за договором третім особам тощо.

Умови ліцензійних договорів не повинні порушувати норми законодавства про недобросовісну конкуренцію. Зокрема, відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» [10]. Зокрема, одним із видів антиконкурентних узгоджених дій визнаються узгоджені дії, які стосуються укладення договорів за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих договорів. Окрім за це згідно із ст. 9 зазначеного Закону зазначені положення не застосовуються до договорів про передачу прав інтелектуальної власності або про використання об'єкта права інтелектуальної власності в тій частині, в якій вони обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону договору, якій передається право, якщо ці обмеження не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності.

Вважається, що не виходять за межі прав, зазначених у ч. 1 цієї статті, обмеження стосовно обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання службового винаходу, а також виду діяльності, сфери використання, мінімального обсягу виробництва. Тому, якщо хоч би один з учасників ліцензійного договору займає домінуюче положення на ринку певного товару, що дає йому можливість робити вирішальний вплив на конкуренцію, ускладнювати доступ на ринок інших осіб або іншим чином обмежувати свободу їхньої економічної діяльності, в ліцензійний договір не можуть включатися такі умови: про ціни реалізації запатентованої продукції, про обов'язок ліцензіата придбання лише у ліцензіара необхідної йому сировини, матеріалів, комплектуючі виробу тощо [11, с. 14].

Як вже зазначалося, будь-які договори про передачу патентних прав або передачу права на використання службового винаходу повинні бути укладені у письмовій формі і зареєстровані. Згідно із Інструкцією «Про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання», затверджену Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. № 521, передача права власності на винахід здійснюється на підставі договору про передачу права власності на винахід [12]. Видача ліцензії на використання винаходу здійснюється на підставі ліцензійного договору на використання винаходу.

Передача права власності на винахід та надання ліцензії на використання винаходу здійснюються в межах строку дії патенту України на винахід. Договір та ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.

Умовам про реєстрацію законодавство надає особливе значення. Зокрема, договір вступає в силу лише з моменту його реєстрації, незареєстровані договори вважаються недійсними. Для публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до реєстру (реєстрації) відомостей про передачу права власності на винахід та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання винаходу до Держдепартаменту подають такі документи: заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей – 1 прим.; договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений витяг з договору (ліцензійного договору) – 3 прим.; документ про сплату збору за публікування відомостей – 1 прим.; довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа; довіреність на ім'я представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, від правонаступника власника патенту, якщо він є іноземною особою або особою без громадянства, яка проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України.

Окрім за це в представленій Інструкції містяться вимоги, які повинні бути враховані під час реєстрації договорів про використання службового винаходу (п. 2.3 Інструкції). Також в Інструкції підкреслюється, що договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) подається до Держдепартаменту українською мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або уповноваженою особою компетентного органу. Окрім мови договору, в Інструкції чітко зазначається порядок підпису договорів (п. 2.4 Інструкції). Якщо всі вимоги щодо оформлення документів для реєстрації виконані, то Держдепартамент розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність Інструкції; приймає рішення про публікацію та внесення відомостей до реєстру протягом двох місяців від дати надходження до Держдепартаменту заяви та правильно оформлених документів, що до неї додаються; готує відомості для публікації в бюлетені та вносить відомості до відповідного реєстру; направляє на адресу, зазначену в заяві, два примірники договору (ліцензійного договору) або два примірники витягу з договору (ліцензійного договору), щодо якого опубліковано та внесено відомості до відповідного реєстру, та один примірник рішення про публікацію та внесення до реєстру відомостей. Один примірник договору (ліцензійного договору) або витяг з договору (ліцензійного договору) зберігається в Держдепартаменті як контрольний. Отже, саме з цього моменту договір (ліцензійний договір) вважається укладеним.

Ця реєстрація має значення не тільки для легалізації укладених договорів, але й виступає підставою для подальшого видання ліцензії. Так, згідно із п. 1.4. Інструкції «Про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), затверджену Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. № 521 на підставі ліцензійного договору може видаватися виключна або невиключна ліцензія на використання винаходу. Видавати ліцензію будь-якій особі на використання винаходу може власник патенту.

Ліцензіат, якому власником патенту передано право на використання винаходу за договором про виключну ліцензію (далі – власник виключної ліцензії), може в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію на використання винаходу за умови надання йому такого права власником патенту.

Разом з невиключною і виключною ліцензіями українське патентне законодавство виділяє примусові і відкриті ліцензії [13]. Примусовою називається ліцензія, видачі якої через уповноважені державні органи може добиватися будь-яка зацікавлена особа у разі невиконання патентоволодільцем свого обов'язку з використання розробки у встановлений законом строк. Так, згідно зі ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» якщо винахід, крім секретного винаходу, не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід, у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу.

Про цьому, якщо власник службового патенту не доведе, що факт невикористання винаходу зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. При цьому право власника патенту надавати дозволу на використання службового винаходу не обмежується.

Окрім за це, власник службового патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу власником пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу, що охороняється пізніше виданим патентом.

Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» також закріплює, що з метою забезпечення здоров'я населення, 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. При цьому:

- 1) дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин;
- 2) обсяг і тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу, і у випадку напівпровідникової технології воно має бути лише некомерційним використанням органами державної влади чи виправленням антиконкурентної практики за рішенням відповідного органу державної влади;
- 3) дозвіл на таке використання не позбавляє власника патенту права надавати дозволу на використання винаходу;
- 4) право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання;
- 5) використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку;
- 6) про надання дозволу на використання винаходу власнику патенту надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим;
- 7) дозвіл на використання відмінється, якщо перестануть існувати обставини, через які його видано;

8) власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу.

Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання винаходу, строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Також зазначений закон зазначає, що власник патенту на секретний винахід може видати ліцензію на використання його винаходу тільки особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу від Державного експерта. Якщо зазначена особа не може досягти із власником такого патенту згоди щодо видачі ліцензії, Кабінет Міністрів України має право дозволити їй використання секретного винаходу відповідно до частини третьої цієї статті. При цьому спори щодо умов видачі ліцензій і виплати компенсацій та їх розміру вирішуються у судовому порядку [14, с. 74].

Щодо відкритих ліцензій, то патентовласник може подати до Установи заяву про надання будь-якій особі права на використання службового винаходу (відкрита ліцензія). В цьому випадку мито за підтримку патенту в силі знижується на 50% з року, наступного за роком публікації відомостей про таку заяву Установою.

Подача такої заяви, яка відкликаною не підлягає, включає надати реєстрацію договору, за умовами якого патентовласник позбавляється права видавати ліцензії. Особа, що виявила бажання використовувати вказаний винахід, зобов'язана укласти з патентовласником договір про платежі. Хоча в законі нічого не мовиться про характер даної ліцензії, по сенсу даних правил вона може носити лише невиключний характер. Погоджуючи питання про платежі, сторони можуть звести до нуля обсяг передаваних прав, а також інші умови використання запатентованого об'єкту. Спори за умовами договору розглядаються судом.

Тож, за українським законодавством можна визначити три форми реалізації прав патентоволодільця на службовий винахід:

- 1) самостійно використовувати належний йому винахід шляхом організації промислового виробництва і реалізації виробів, що охороняються патентом;
- 2) надати право на їх використання іншим особам;
- 3) повністю передати свої права, що витікають з патенту (запродаж патенту).

Щодо передачі правами патентовласником, що витікають із патенту на службовий винахід, то під нею слід розуміти передачу патентоволодільцем належних йому прав іншій особі (особам).

Законодавство України встановлює два юридичні способи передачі прав на службові винаходи:

- 1) шляхом укладання цивільно-правового договору (договір про передачу права власності);
- 2) шляхом видачі ліцензії (ліцензійний договір).

Причому договір про передачу права власності на службовий винахід і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Однак, слід підкреслити, що в законодавстві України чітко не закріплено момент, з якого ці договори вважаються укладеними: або з моменту їхнього підписання сторонами, або з моменту їхньої державної реєстрації. Враховуючи, що процедура державної реєстрації досить тривалою, то ці два строки є достатньо різними. Тому, на нашу думку, враховуючи положення законодавства про обов'язковість державної реєстрації таких договорів, в Законі України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» слід внести норму, яка б закріплювала момент, з якого договори про передачу прав на службові винаходи вважаються укладеними й цей термін повинен визначатися датою внесення відомостей про реєстрацію відповідного договору до відповідного реєстру.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кульбашна О. Службові об'єкти права інтелектуальної власності: питання теорії. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. № 6. С. 57–61.
2. Осипова Ю.В. «Службові» об'єкти права інтелектуальної власності, створені педагогічними та науково-педагогічними працівниками. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип. 1, том 1. С. 343–347.
3. Кононенко Ю.С., Кульбашна О.А. Суб'єктний склад правовідносин інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору. URL: <http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=307> (дата звернення 22.05.2022).
4. Козлієва З. Договірне регулювання відносин щодо використання службового об'єкта інтелектуальної власності. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2008. Вип. 1. С. 96–106
5. Веб-сторінка Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». URL: <http://ukrpatent.org/>
6. Воронін Я.І. Проблеми регулювання правових відносин між працівником та роботодавцем, які виникають внаслідок створення службового винаходу. *Право України*. 2009. № 5. С. 107–112. AI-enabled future crime. URL: <https://crimesciencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40163-20-00123-8> (дата звернення: 30.01.2021).
7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
8. Лашкун Г.А., Шахно А.Ю., Паустовська Т.І. Проблеми кількісної оцінки інтелектуального капіталу як складової національного людського капіталу./ *Інвестиції: практика та досвід*. 2018. № 13. С. 32–36. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/13_2018/8.pdf
9. Ярошевська Т.В. Право на винахід, створений у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. *Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 27 вересня 2019 р.)*. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2019. С. 65–68.
10. Гераменко В. Договір у правовідносинах при використанні інтелектуальної (промислової) власності. *Інтелектуальна власність*. – 2000. № 4. С. 12–17.
11. Шляхи удосконалення правової охорони та захисту об'єктів промислової власності в Україні: аналіз, пропозиції: монографія / за ред. Орлюк О. П. Київ: Лазуріт-Поліграф, 2009. 132 с.
12. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання : затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. № 521 URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
13. Ярошевська Т. В. Охорона промислової власності в Україні в умовах європейської інтеграції: монографія. Кам'янське: ДДТУ, 2017. 452 с.
14. Мельник О. Цивільно-правовий захист патентних прав: проблемні питання. *Право України*. 2003. № 2. С. 73–75.