

**М. М. ЯШАРОВА**

*Марія Миколаївна Яшарова, кандидат юридичних наук, старший викладач Приазовського державного технічного університету*

## **ПАТЕНТУВАННЯ СЛУЖБОВИХ ВИНАХОДІВ У США: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ**

У сучасних умовах розширення міжнародних економічних зв'язків у всесвітньому масштабі й підвищення значення інтеграційних процесів в економіці, стає необхідним дослідження закордонного досвіду в певних сферах, немаловажною з яких є винахідницькі відносини, в цілому, й службові винаходи, зокрема. Це зумовлено: по-перше, прийняттям уніфікованих патентних міжнародних актів, які створюються на основі законодавства більш розвинутих країни; по-друге, розширенням економічного співробітництва між країнами, яке є передумовою укладання різного роду угод за участю іноземного контрагента, що потребує знання законодавства його країни; по-третє, розвитком технологічних процесів, які перш за все залежать від втілення нових ідей, що більшою мірою пов'язані із винахідництвом; по-четверте, розповсюдженням службового винахідництва в Україні, яке в сучасних умовах потребує більш досконалого регулювання, що може бути забезпечено шляхом застосування досвіду інших країн.

Особливо корисним для України може бути саме досвід правового регулювання службового винахідництва США. Це зумовлено, по-перше, досить високим ступенем розвитку винахідницьких відносин у США, по-друге, цікавим підходом американського законодавця з питань стимулювання службового винахідництва. На жаль, такий корисний досвід недостатньо досліджений у юридичній науці України.

Проте, на зважаючи на таке значення закордонного досвіду для формування українського законодавства в сфері службового винахідництва, вказані питання, особливо досвід США, є майже недослідженими в юридичному науковому колі. Так, загальні положення закордонного законодавства в сфері винахідницької діяльності розкриті в доробках Г. Андрощука, М. Богуславського, Ю. Капіци, Є. Флейшица, Н. Фефелова, В. Єрьоменко, Є. Богатих, Л. Трахтенгерц та ін.. Питанням правової охорони службових винаходів Німеччини присвячені праці Н. Фінкель, І. Басовец, О. Кузьміна, В. Дементьєва та ін., деяким аспектам законодавчого забезпечення патентних відносин Франції присвячено дослідження Г. Тицької. Щодо американського патентного законодавства, то воно знайшло своє розкриття у доробках таких радянських авторів, як В. Діденко та П. Розенберг, але ці праці є дещо застарілими, так як видані ще у 70–80 роках минулого століття. Деякі аспекти сучасного американського патентного законодавства проаналізовані С. Феліциною, Я. Вашуком, С. Руденко та ін. Проте у жодній з цих праць не проведено ґрунтовне наукове опрацювання питань патентування службових винаходів за законодавством США, що й робить актуальною обрану тему дослідження.

Так, у США відсутній спеціальний закон про службові винаходи, тому їх регулювання засновано на загальній системі американського патентного законодавства. У цілому ж патентна система Сполучених Штатів має декілька відмінностей від того, що може вважатися загальносвітовою «нормою», якщо така існує насправді<sup>1</sup>.

Окрім цього, і в американському законі про патенти інституту службових винаходів немає, але це визначення міститься в спеціальних правилах, розроблених Управлінням з патентів і товарних знаків. Правила окремих корпорацій і некомерційних організацій також можуть містити це визначення, оскільки законодавство цьому не перешкоджає. У будь-якому випадку законодавці зосереджують увагу на визначенні інтересів держави у винаходах, які були зроблені або за участі осіб, що працюють у державних організаціях, або за фінансової участі федерального уряду.

У даний час, за деякими виключеннями (типу фармацевтичних препаратів і медичних приладів), патент США має термін дії, що починається з дати видачі патенту і закінчується через 20 років з моменту подачі заявки, тобто термін дії патенту не починається, поки заявка знаходиться на розгляді; він починається лише тоді, коли фактично видається патент<sup>2</sup>. З часу першої подачі заявки може пройти декілька років, перш ніж буде виданий патент.

Більшість інших патентних систем встановлюють терміни дії патентів, що продовжуються протягом фіксованого терміну з дати першої подачі заявки. Наприклад, у Великобританії, Німеччині, Франції, Японії, Канаді і багатьох інших країнах термін дії патенту складає 20 років з моменту першої подачі патентної заявки.

Сполучені Штати унікальні в своєму підході до надання патентних прав. У США патентні права надаються «першому винахідникові», а не «першому заявникові», як це ведеться повсюдно. Відповідно у Сполучених Штатах діє унікальна система «зіткнення заявок», що використовується для того, щоб визначати, яка сторона була першим винахідником.

Як критерії патентоздатності в США застосовуються основоположні принципи новизни, корисності й неочевидності. Проте щодо визначення як новизни, так і неочевидності, зміст поняття попереднього корис-

тування або публічних знань – «попереднього рівня техніки» – істотно відрізняється від стандартів, загальноприйнятих в інших країнах. Хоча об'єкт, описаний у друкарській публікації або патенті, складатиме попередній рівень техніки незалежно від того, чи є він опублікованим або запатентованим у Сполучених Штатах, те ж саме не відноситься до об'єкту, що знаходиться в публічному використанні, або відомому публіці. В останніх випадках попередній рівень техніки складають тільки використання або популярність в межах Сполучених Штатів або територій, що належать їм. Багато країн визначають застосовність попереднього рівня техніки без географічних обмежень.

Сполучені Штати надають пільговий період терміном на один рік з моменту публічного розкриття винаходу до часу обов'язкової подачі патентної заявки. Іншими словами, заявник може одержати патент тільки в тому випадку, якщо заявка на патент подається не пізніше як один рік з дати публічного розкриття об'єкту винаходу. В інших країнах патентна заявка повинна бути подана раніше якого б то не було публічного розкриття. Таким чином, в інших країнах свобода використання і публікації винаходів, якою користуються винахідники, сильно обмежена.

Деякі країни прагнуть встановити проміжний рівень свободи – наприклад, шестимісячний пільговий період з використання або публічного показу, – але лише в тому випадку, коли встановлено, що використання є експериментальним, а публічний показ проводиться на виставці<sup>3</sup>.

Сполучені Штати вимагають, щоб у рамках заявки було розкрито кращий спосіб реалізації винаходу<sup>4</sup>. Більшість країн не висувають такої вимоги, так що винахідник має можливість приховати якнайкращий спосіб використання або виготовлення запатентованого продукту або процесу. Проте ця практика суперечить основоположній меті патентної системи, оскільки заважає розкриттю технологічних нововведень.

У Сполучених Штатах патентні заявки не публікуються і не індексуються до того, поки на них будуть видані патенти. Таким чином, треті сторони не можуть перешкодити видачі патенту і навіть не знають про те, що подана заявка. Інші країни публікують патентні заявки і мають процедури, що дозволяють третім сторонам заперечувати проти видачі патенту. Подібну процедуру має, зокрема, Європейське патентне відомство.

Нарешті, Сполучені Штати вимагають, щоб через 3,5, 7,5 і 11,5 років після первинної видачі патенту сплачувалося мито за його підтримку, тоді як інші країни вимагають щорічної сплати такого мита.

Що ж до безпосередньо службових винаходів, то сучасна цивілістична наука в США неоднозначно підходить до питання укладення договору між працівником і працедавцем на предмет майбутнього службового винаходу. Так, працедавець дуже скептично ставиться до цього договору: працівник не може вносити які-небудь корективи до запропонованого йому договору. Це стосується основних умов такого договору, таких як терміни виконання службового завдання та ін.<sup>5</sup> Не дивлячись на те, що пропонувані умови договору практично в усіх випадках є несправедливими до потенційного працівника, проте працівник погоджується на них, хоча в окремих випадках у нього є альтернатива.

З іншого боку, може бути укладено угоду, яка б вимагала, щоб працівник відмовився від прибутку, що одержується в результаті створеного ним службового винаходу, проте дана умова вже мала в американській судовій практиці місце. Так, працівник незалежно від того, що підписав договір на умовах відмови від прибутку, придбав її, у зв'язку з тим, що винахід виявився конкурентоздатним і викликав фурор на ринку. Верховний Суд США виявив, що на підставі договору, підписаного між працівником і працедавцем, такі умови вважати не конституційними, тому «Каліфорнія проявила сильну політику захисту своїх працівників у питаннях виплати їм заробітної плати, що можна розцінити як небажаний економічний тиск, який зачіпає відносини зайнятості населення»<sup>6</sup>. Така політика була закріплена в Трудовому Кодексі § 229, який усуває примусове арбітражне вирішення суперечок з питань заробітної плати, так само як Підприємницький кодекс § 16600, який забороняє встановлювати обмеження при роботі.

Рішення суду, ґрунтоване на Каліфорнійському випадку, стане тією нормою, яка знайде своє втілення в законі, оскільки умови договору про відмову працівника від одержуваного прибутку на створений ним службовий винахід – неефективні, оскільки суперечать нормам Підприємницького кодексу § 16600 і Додатковий прийнятого судового акта (Додаток 3d 668 (1971), Додаток 3d в 673). Враховуючи, що таке схвалення виразилося в рішенні найвищого суду в Сполучених Штатах, можна було чекати, що почнеться практика укладання договорів з такими несправедливими умовами і у працівника з'явиться можливість претендувати на частину прибутку від створеного ним службового винаходу.

Міннесотський суд, стикнувшись з аналогічною ситуацією в рамках свого законодавства, виніс ухвалу, що трудовий договір, який заважає працівникові працювати з конкурентом протягом двох років і вимагати від працедавця призначення йому винагороди за створення ним службових винаходів, протягом одного року після завершення ним трудової діяльності у цього працедавця, був визнаний як такий, що не має законної сили<sup>7</sup>. Суд вирішив, що рішення проти інтересів працівника, винесене несправедливо<sup>8</sup>.

Інша сучасна американська теорія, завдяки якій двоє винахідників отримали мільйони доларів, знайдена в справі Верховного суду графства Санта-Клари штату Каліфорнія. Верховний суд ухвалив рішення на користь винахідників. Винахідникам давали 2000 \$ для задоволення прав згідно корпоративної програми для корисних винахідників, хоча винахід давав багатомільйонний прибуток корпорації «Lockheed»<sup>9</sup>. Нещодавно розвинена теорія порушення законних прав винахідників була проаналізована в тій частині, що корпорація може передбачити в договорі між працівником і працедавцем умову про намір призначити винахідникові справедливий винагороду.

Ці та інші теорії застосовуються для того, щоб обійти ті трудові договори, які указують на умови про те, що у винахідника є всі права, включаючи виняткові і право авторства на всі створені ним винаходи у даного працедавця. Тоді виникає питання: як же працівникові-винахідникові домогтися того, щоб на створений ним винахід виникла правомочність? Для того, щоб відповісти на це складне питання, необхідно розуміти, яке значення в даний час у США набула роль корпорацій. Особисті відносини між підприємцем і службовцем давно минули. Тепер це взагалі безособово і часто знаходить віддзеркалення у федеральних законах і інструкціях, які вони самі й приймають. Все це сприяло тому, що ситуація не змінилася на краще.

Сьогодні угоди в Сполучених Штатах зазвичай не передбачають права службовця в розподілі прибутку, одержаного від створеного ним винаходу<sup>10</sup>. Трудові договори з працівниками, які в майбутньому створюють службові винаходи, – правило, яке підлягає неухильному дотриманню всіма працедавцями сьогодні<sup>11</sup>. Такі договори, як правило, включають наступні основні умови: (1) зобов'язання працедавця дати службове завдання працівникові-винахідникові; (2) обов'язок працівника співробітничати з працедавцем у розкритті і патентуванні винаходів; і (3) зобов'язання зберігати конфіденційну інформацію.

У даний час існує декілька причин, за яких переговори, що ведуться потенційним винахідником з його підприємцем щодо майбутніх винаходів, не матимуть позитивної реакції. Перша виражається в тому, що при всій відносній ринковій владі, яка в даний час дуже міцно закріпилася за підприємцем, немає і не буде прийнята до уваги вимога працедавця щодо правомочності на створені ним службові винаходи. Все це вказує на ту обставину, що немає між винахідником і його підприємцем союзу або організації винахідників, за допомогою яких можливо було вирішувати всі виниклі (у тому числі й спірні) ситуації. Для того, щоб йому вести переговори з працедавцем про передбачувану правомочність щодо майбутньої винаходу, працівникові необхідно розуміти, що такий винахід у будь-якому випадку повинен принести прибуток його замовникові. Але деколи такі розрахунки зробити дуже складно. При цьому, підприємець як потенційний працедавець такого працівника-винахідника повинен прорахувати всі ризики від вкладених інвестицій. З іншого боку, майже кожен підприємець вимагає, щоб майбутній винахід приносив йому прибуток, як одна з умов договору з працівником-винахідником у Сполучених Штатах<sup>12</sup>.

Друга причина, чому працівники-винахідники не можуть індивідуально домовитися про істотне відшкодування для винаходів економічної цінності, – нездатність будь-якої людини знати цінність службового винаходу наперед. Винахідник незмінно вважає, що його винахід має економічний потенціал. Але тільки після проходження всіх необхідних етапів, а саме: розвитку, випробування, патентування, вкладення, маркетингу, ліцензування або просування, може бути встановлена економічна цінність створеного ним винаходу. Оскільки цими діями на стадії «поствинаходу» зазвичай управляє підприємець, часто при великому ризику вкладення інвестицій, то нереально припустити, що службовець і підприємець коли-небудь заздалегідь будуть визначати винагороду працівнику за винахід, який не створено та, можливо, ніколи і не буде створено. Звичайно заробітна плата, яка отримується працівником-винахідником, не повинна бути єдиним виміром цінності службовця для компанії. Заробітна плата традиційно заснована на попередній освіті й досвіді і не оцінюванні майбутніх зусиль.

Багато підприємств стверджують, що їх працівники-винахідники «найняті для того, щоб винаходити». Якщо таке твердження проаналізувати, то той працівник-винахідник, який не в змозі винайти, порушує умови укладеного контракту і, мабуть, підлягає звільненню. Проте, судова статистика вказує на той факт, що більшість договорів між працівником і працедавцем щодо майбутніх службових винаходів є основою проведення державою політики зайнятості населення США.

Причина криється в тому, що службові винаходи, що виникли в рамках трудових обов'язків працівників, безумовно, є економічним детермінантом будь-якого підприємця, але правомочність, якою б володіли винахідники, нікчемна. Глибина досвіду може збільшити розвиток у комерційних цілях винаходів, зроблених іншими. Майже кожен винахід вимагає, щоб під час роботи над винаходом працівник враховував і практичні потреби ринку, а не лише бажання працедавця удосконалити технологічний процес (Акт концепції винаходу). Відповідно, працівник-винахідник найнятий для того, щоб провести дослідження, вирішити проблеми працедавця, експериментувати, проаналізувати, а не, для того, щоб винаходити. Зроблений винахід – це супуття, додаткова обставина до проведеної роботи, але відсутність винаходу не повинна негативно позначитися на винахіднику, якщо дослідження відбувається в межах федеральних науково-дослідних лабораторій.

Третя причина, чому винахідники не можуть індивідуально зажадати винагороди або процентної частини від одержуваного підприємцем прибутку від створеного ним службового винаходу під час виконання умов укладеного трудового договору, полягає в тому, що справедлива компенсація не може бути розрахована наперед, оскільки винахід ще не створено. Ця причина мало співвідноситься з двома попередніми.

На підставі проведеного дослідження, можна зробити висновок, що винахідницьке законодавство США має низку особливостей, а саме відсутність спеціального закону про службові винаходи, тому їх регулювання засновано на загальній системі американського патентного законодавства; відсутність в американському законі про патенти інституту поняття службових винаходів, але це визначення міститься в спеціальних правилах, розроблених Управлінням з патентів і товарних знаків; термін дії патенту на винаходи починається з дати видачі патенту і закінчується через 20 років з моменту подачі заявки; критеріями патентоздатності є новизна, корисність і неочевидність; порядок подачі патентної заявки вимагає, щоб в рамках заявки був розкритий кращий спосіб реалізації винаходу; патентні заявки не публікуються і не індексуються до того, поки

на них будуть видані патенти; сплата мита за підтримку патенту здійснюється через 3,5, 7,5 і 11,5 років після первинної видачі патенту. Ці та інші особливості законодавчого регулювання патентування службових винаходів у США можуть бути корисним у процесі розробки та удосконалення винахідницького законодавства України.

<sup>1</sup> Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – 3б. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О. Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 368 с. – С. 134.

<sup>2</sup> Розенберг П. Основи патентного права США. / П. Розенберг. – М.: Прогресс, 1979. – 462 с. – С. 228.

<sup>3</sup> Патентное законодательство зарубежных стран: Переводы. Т. 1. / Сост. Н. К. Финкель. – М.: Прогресс, 1986. – 654 с. – С. 183.

<sup>4</sup> Соловьева С. В. Регулирование режима изобретений в законодательстве США / С. В. Соловьева // Законодательство о науке: Современное состояние и перспективы развития / Отв. ред. В. В. Лапаева. – М., 2004. – С. 296.

<sup>5</sup> Краткий обзор правового регулирования служебных изобретений по праву России, Германии и Англии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.zakonia.ru/analytics/77/52345>

<sup>6</sup> Uphoff B., Massey R., Sellars C., Bari M., Campbel C. and Tauber K. Employee's Invention Rights in Europe and the U.S. // Global Intellectual Property, Asset Management Report, WorldTrade Executive, Inc. – 2005. – Vol. 7. – № 3.

<sup>7</sup> Дело In Modern Controls, Inc v. Andreadakis, 202 U.S.P.Q. 19 (D.Minn. 1978).

<sup>8</sup> Campbell Evans P. Who gets the Patent for an Employee's Invention // MASS High Tech. – 2002. – Feb. – P. 4.

<sup>9</sup> Иванова И. Вознаграждение за служебное изобретение / И. Иванова // ИС. Промышленная собственность. – 2005. – № 12. – С. 39.

<sup>10</sup> Нидерхауз Мейер. Юридические права химиков и инженеров / Нидерхауз Мейер // Публикации Американского химического общества. – 1977. – С. 48.

<sup>11</sup> Там само. – С. 26.

<sup>12</sup> Сьютон. Компенсации за изобретения служащих. // Chem. Технология. – 1975. – № 86 (февраль).

#### Резюме

Стаття присвячена дослідженню особливостей патентування службових винаходів у США, що є особливо актуальним в умовах розширення міжнародних економічних зв'язків у всесвітньому масштабі й підвищення значення інтеграційних процесів в економіці.

**Ключові слова:** патентування, інтелектуальна власність, промислова власність, службовий винахід, винахідницьке законодавство.

#### Резюме

Статья посвящена исследованию особенностей патентования служебных изобретений в США, которые являются особенно актуальными в условиях расширения международных экономических отношений во всемирном масштабе и повышения значения интеграционных процессов в экономике.

**Ключевые слова:** патентование, интеллектуальная собственность, служебные изобретения, промышленная собственность, изобретательское законодательство.

#### Summary

Presentation of scientific paper is devoted to investigation of patenting employee inventions in the USA that are especially actual in the conditions of expansion of international economic relations in a world scale and increase of value of integration processes in an economy.

**Key words:** patenting, intellectual property, employee inventions, industrial property, inventor legislation.

Отримано 27.12.2011

#### У. Б. АНДРУСІВ

*Уляна Богданівна Андрусів, старший викладач  
Львівського державного університету внутрішніх  
справ*

### РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ МОВЛЕННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

В останні кілька десятиліть у зв'язку з різким розширенням обсягів мовлення, появою нових засобів масової інформації та телекомунікаційних технологій, питання забезпечення належного рівня охорони ре-