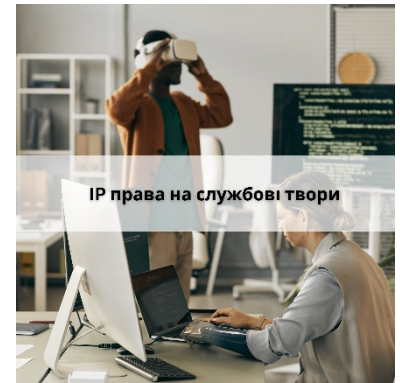


## Службові твори та винаходи: розподіл прав без помилок

На кожному семінарі про роялті, який ми проводимо вже 14 років для бухгалтерів, юристів, керівників та власників компаній, звучать одні й ті самі питання:

- кому належать права на службовий об'єкт інтелектуальної власності?
- чи достатньо трудового договору для переходу прав?
- що робити, якщо працівник звільнився до підписання документу про передачу об'єкта?
- чи потрібно підписувати якісь документи, крім договору, на кожен об'єкт?



Ці питання виникають у юристів різних галузей – від ІТ до оборонної сфери.

Багато юристів і власників бізнесів виходять з логічного припущення: якщо працівник отримує зарплату, то права на створений результат автоматично належать компанії.

В українському праві це припущення є лише частково правильним, а іноді повністю помилковим. Саме ця різниця між інтуїцією та реальністю законодавства створює значні юридичні ризики.

### Що говорить законодавство

01.01.2023 набрав чинності новий ЗУ «Про авторське право і суміжні права», який остаточно врегулював належність роботодавцеві майнових прав на службовий твір, створений працівником, якщо інше не встановлено договором між ними.

Стаття 440 Цивільного кодексу України: *«Майнові права інтелектуальної власності на твір, створений у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту), переходять до юридичної або фізичної особи, де або у якої працює автор, з моменту створення службового твору у повному складі, якщо інше не передбачено договором чи законом».*

Стаття 14 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»: *«Майнові права на службовий твір переходять до роботодавця з моменту створення службового твору у повному складі, якщо інше не передбачено цим Законом, трудовим договором (контрактом) або іншим договором щодо майнових прав на службовий твір, укладеним між працівником (автором) і роботодавцем».*

Зважаючи на законодавчу презумпцію, майнові права на службовий твір автоматично переходять від працівника до роботодавця з моменту створення такого твору.

Додаткового договірної оформлення розподілу майнових прав на службовий твір не вимагається в обов'язковому порядку, крім випадків, передбачених нижче.

### Чому це працює не для всіх об'єктів ІВ

Необхідно пам'ятати, що ця презумпція стосується лише об'єктів авторського права (творів), до яких у бізнес-практиці належать веб-сайти, комп'ютерні програми, бази

даних, дизайн-макети, маркетингові матеріали, аудіовізуальний контент і текстові матеріали.

Щодо інших об'єктів права інтелектуальної власності, створених у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту), застосовуються інші положення:

Стаття 429 Цивільного кодексу України: *«Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту), належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено цим Кодексом або договором».*

Насправді компанії можуть також створювати:

- технічні рішення, що можуть бути кваліфіковані як винаходи або корисні моделі;
- апаратно-програмні комплекси (hardware + software);
- алгоритми, реалізовані в пристроях;
- конструктивні рішення виробів;
- дизайн корпусів, упаковки, графічні (UI) або програмні інтерфейси (API);
- технологічні процеси виробництва, рецептури, формули;
- унікальні методики організації виробництва, логістики та управління персоналом, що можуть підлягати захисту як ноу-хау;
- логотипи, назви брендів, слогани, комерційні позначення.

### **Один результат, але кілька правових режимів**

Важливо розуміти, що один і той самий результат інтелектуальної діяльності може одночасно підпадати під кілька правових режимів охорони.

Наприклад, компанія розробляє комплексну систему моніторингу для виробництва або агропромислового комплексу:

- програмне забезпечення для керування системою, аналізу даних та реагування – об'єкт авторського права;
- унікальна конструкція датчиків, що забезпечує збір та передачу даних у лічені секунди – потенційний винахід або корисна модель;
- алгоритм виявлення потенційних загроз – потенційний винахід, корисна модель або ноу-хау;
- зовнішній вигляд датчиків – промисловий зразок;
- набір інструкцій для взаємодії датчиків та програмного забезпечення з різними пристроями (API) – ноу-хау;
- конструкторська документація – ноу-хау;
- назва продукту, слоган для маркетингу – торговельна марка.

При цьому для кожного з цих об'єктів діє різний режим належності прав і різні вимоги до оформлення. Тому давайте розберемо, що треба врахувати компанії при створенні таких об'єктів працівниками.

## **Документи, необхідні роботодавцю на службовий твір на прикладі комп'ютерної програми**

З метою забезпечення автоматичного переходу майнових прав на службовий твір важливо, щоб створений твір мав ознаки службового.

Статтю 1 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»: *«Службовий твір – твір, створений працівником у зв'язку з виконанням обов'язків за трудовим договором (контрактом)».*

Твір є службовим, коли:

- **створюється працівником, з яким належним чином встановлено трудові правовідносини**

Важливим є дотримання трудового законодавства при прийнятті працівника на роботу, тобто укласти трудові письмові договори чи видавати накази (розпорядження) про прийняття з кожним працівником, який задіяний у створенні твору.

- **створюється у межах трудової функції працівника**

Функціональні обов'язки (трудова функція) працівника повинні передбачати створення службових творів. Наприклад, розробку комп'ютерних програм, баз даних тощо. Функціональні обов'язки деталізуються завдяки посадовим обов'язкам, що викладаються у посадовій інструкції.

- **створюється відповідно до поставленого роботодавцем (його відповідальною особою) завдання**

Наказ про службове завдання для співробітників відповідного відділу створити програмний продукт, до якого буде додано технічне завдання на відповідний продукт, є достатнім документом. Технічні завдання на створення програмного продукту мають чітко визначати завдання, мету та вимоги до продукту.

Технічні завдання мають доводитися до відома працівників будь-яким зручним способом, що дозволяє підтвердити направлення документа. Наприклад, через електронну пошту, корпоративний месенджер, CRM-систему або інші системи, як-от Jira, Slack, Trello, GitHub тощо.

Той чи інший спосіб доведення технічних завдань має бути затверджений трудовим договором або Положенням про створення службових творів. Працівники повинні бути ознайомлені із відповідним Положенням під підпис.

- **переданий і прийнятий належним чином для фіксації дати створення, що є моментом виникнення авторського права**

Наказ або акт про введення в експлуатацію або акт приймання-передачі твору, створеного згідно з ТЗ з його фактичною ідентифікацією, є достатнім документом. Також

варто зберігати історію створення версій комп'ютерних програм у відповідних системах (Jira, Slack, Trello тощо) для додаткового підтвердження виконаних завдань та створення продуктів.

### **Чи потрібно виплачувати окремо винагороду за створення та перехід прав на службовий твір?**

*Відповідно до ч.2. ст. 14 Закону України «Про авторське право та суміжні права» Якщо майнові права на твір переходять до роботодавця, працівник, який є автором службового твору, має право на винагороду. Якщо посадові обов'язки працівника прямо передбачають створення службових творів відповідних видів, авторська винагорода за створення і використання таких творів, а також за перехід прав на них може бути включена до заробітної плати працівника відповідно до договору між працівником і роботодавцем.*

Отже, є 2 варіанти дій:

1. виплатити авторську винагороду працівнику окремо від заробітної платні;
2. включити винагороду у заробітну платню у разі виконання двох умов:
  - посадові обов'язки працівника мають прямо передбачати створення службових творів відповідних видів;
  - договором повинна бути передбачена можливість такого включення.

### **Що робити, якщо посадові обов'язки не передбачають створення службових творів?**

У разі, якщо твір створено працівником, у посадові обов'язки якого не входило створення службового твору, автоматичний перехід майнових прав до роботодавця є неможливим. У цьому випадку майнові права на твір належать працівнику.

Питання переходу майнових прав до роботодавця регулюється вже нормами цивільного (договірного) права. Можливим є укладення договору про передання (відчуження) майнових прав на об'єкт авторського права.

Оскільки у даному випадку роботодавець та працівник є сторонами цивільно-правових відносин, включення винагороди у заробітну плату є неможливим. Договір має передбачати виплату винагороди, а її виплата – підтверджуватися платіжними документами або актом приймання-передачі твору.

Як бачимо, з одного боку, майнові права інтелектуальної власності на службовий твір автоматично переходять до роботодавця і не потребують укладання окремого договору про розподіл прав, але роботодавцю слід вчинити ряд дій для підтвердження цього факту. Лише в тому разі, якщо роботодавець хоче включити авторську винагороду у заробітну плату, між роботодавцем та працівником має бути укладений договір.

### **Судова практика щодо підтвердження набуття твором статусу службового**

Прикладом, коли підтвердити набуття твором статусу службового стало неможливо через відсутність належно оформлених документів з працівником, є справа

№522/20810/19 (постанова Одеського апеляційного суду від 27.02.2024 р., залишена в силі за результатами касаційного провадження).

Колишній викладач подав позов проти Державного університету «Одеська політехніка» у зв'язку з розміщенням на сайті посібників, які відтворювали його попередні роботи. Університет проти позову заперечував, оскільки вважав посібники службовими творами, створеними в межах посадових обов'язків доцента кафедри.

Університет не надав суду достатніх доказів на підтвердження своєї позиції, зокрема: «не було надано копії трудового договору з викладачем, розпорядчого документа, акта приймання-передачі тощо, які б підтверджували надання службового завдання на створення творів, а також дату надання такого завдання. Наданий Університетом індивідуальний план роботи викладача не містив завдання на створення саме спірних творів. Не було надано і доказів виплати авторської винагороди викладачу за створення спірних творів».

Позиція суду підтверджує, що наявність трудових відносин не є достатньою підставою для автоматичного переходу майнових прав на твір до роботодавця. Для захисту інтересів компанії роботодавець повинен організувати належне та повне фіксування всього процесу створення твору.

### **Документи, які необхідні роботодавцю на службовий винахід, корисну модель та промисловий зразок**

У разі створення працівником службового винаходу, корисної моделі або промислового зразка роботодавцю важливо належним чином задокументувати процес створення та набуття прав. На практиці це передбачає наявність таких основних документів:

- **трудовий договір або контракт**, що передбачає виконання працівником дослідницьких, конструкторських чи технічних робіт;
- **посадова інструкція або службове завдання**, яке підтверджує, що створення відповідного рішення входить до функціональних обов'язків працівника з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця;
- **письмове повідомлення працівника** про створення службового винаходу, корисної моделі, з описом технічного рішення;
- **внутрішнє рішення роботодавця** щодо подальшої долі об'єкта (подання заявки на об'єкт, передання права іншій особі або збереження корисної моделі, винаходу як конфіденційної інформації), яке повинно бути прийняте протягом 4-х місяців;
- **заявка на державну реєстрацію** винаходу, корисної моделі або промислового зразка;
- **договір з винахідником/автором** щодо розміру та умов винагороди відповідно до економічної цінності об'єкта;

- **документи щодо режиму конфіденційності**, якщо роботодавець приймає рішення зберігати рішення як ноу-хау.

### **Судова практика щодо службових винаходів**

Показовою у цьому контексті є справа №127/18448/22 (постанова Вінницького апеляційного суду від 28.04.2025 р., касаційне провадження відкрито).

Колишній керівник КНВО «Форт» МВС України зареєстрував на своє ім'я низку патентів на механізми пістолета «Форт-28». За його позицією, ідея технічних рішень виникла у нього особисто, а заявки на патенти він подав за власний рахунок. Водночас прокурор в інтересах підприємства стверджував, що відповідні технічні рішення були створені під час виконання дослідно-конструкторських робіт на підприємстві, із використанням його ресурсів, обладнання, виробничих знань та за участю інших працівників.

Судом був досліджений значний обсяг документів, серед яких:

- умови контракту з колишнім керівником;
- наказ «Про виконання дослідно-конструкторських робіт»;
- стандарт якості, який діяв на підприємстві і яким керувалися працівники під час розробок;
- кошторис витрат на виріб, у тому числі, інформацію про витрачений час і заробітну плату працівників, які брали участь в розробках;
- відомості про виплату колишньому керівнику доплати до заробітної плати в розмірі 30% за виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

За результатами дослідження суд встановив, що розробка спірних механізмів відбувалася у межах виконання службових обов'язків працівників конструкторського бюро підприємства та з використанням ресурсів роботодавця, а тому такі рішення мають ознаки **службових винаходів**. У зв'язку з цим патенти, зареєстровані на ім'я колишнього керівника, були визнані недійсними.

Водночас ця справа ілюструє важливий практичний ризик: навіть у випадку доведення службового характеру винаходу роботодавець фактично не набуває прав на нього. Єдиним способом захисту у такій ситуації стає **визнання патенту недійсним**, що лише усуває неправомірну реєстрацію, але не відновлює можливість роботодавця отримати патент на той самий винахід.

### **Висновок**

Як бачимо, перелік документів на службовий твір та службовий винахід, корисну модель та промисловий зразок суттєво відрізняється. Спільним залишається одне – підхід роботодавця до документування процесу створення об'єктів інтелектуальної власності працівниками має бути системним.

**Будь-яка компанія для захисту своїх інтересів має:**

- визначити перелік об'єктів інтелектуальної власності, які можуть створюватись у щоденній діяльності компанії її працівниками;
- провести аудит документації з працівниками, які беруть участь у створенні цих об'єктів, на предмет належного оформлення працівників, визначення посадових обов'язків, переходу майнових прав та виплати винагороди;
- розробити та затвердити положення, яке регулює процес постановки і доведення службових завдань, передачі створених результатів.

Саме такий підхід дозволить забезпечити автоматичний перехід майнових прав від працівника до роботодавця та захистити інтереси компанії, яка вкладає значні ресурси для створення об'єктів інтелектуальної власності.

У наступній статті розберемо договори про створення на замовлення об'єктів інтелектуальної власності і особливості переходу прав на ці об'єкти.

Автор:

[Анна Кравчук](#)

Партнер патентно-юридичної агенції «Синергія»

Патентний повірений України, адвокат