Правовая охрана служебных изобретений

Осипов Александр Александрович
студент РГАИС, Россия, г. Москва
E-mail: prut85@inbox.ru

Научный руководитель: **Ревинский Олег Витальевич**

В настоящее время вопросы, связанные со служебными изобретениями являются актуальными и требующими детального рассмотрения и урегулирования, так как российское законодательство в области интеллектуальной собственности не позволяет в полной мере разрешить все проблемные вопросы, возникающие при создании и использовании служебных изобретений.

На практике нередко еще возникают проблемы, связанные с квалификацией изобретения в качестве служебного, например, в ситуациях, когда в коллективе работников организации — авторов служебного изобретения присутствуют работники сторонней организации или когда трудовой договор заключается уже после создания автором результата интеллектуальной деятельности. Возникающие споры по факту определения размера авторского вознаграждения, порядка его выплаты, разрешаемые в судах, по большей части являются сложными и неоднозначными.

В статье анализируются правовые подходы, применяемые в российском праве, по поводу того, какое изобретение относится к служебному, какие критерии для его определения, при каких условиях работодатель по соответствующему законодательству признается правообладателем служебного изобретения, какой порядок выплаты авторского вознаграждения, примеры судебной практики, а также процедур досудебного урегулирования споров в сфере служебного изобретательства.

Как известно, ст. 1370 ГК РФ закреплены критерии признания изобретения в качестве служебного, а именно, изобретение приобретает статус служебного только при условии, что охраноспособная техническая разработка создана работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Под трудовыми обязанностями, как правило, понимают зафиксированные в рамках трудового договора, должностной инструкции и прочих документов организации или предприятия функциональные обязанности работника, предусматривающие в том числе и выполнение работ, связанных с созданием технической разработки.

В настоящее время, по мнению отечественных специалистов Э.П. Гаврилова, В.И. Еременко, концепция служебного изобретательства в Российской Федерации заключается в том, что факт создания служебного изобретения влечет за собой возникновение у работодателя права на такое изобретение, судьбу которого он вправе решить на свое усмотрение.

Так, п. 3 ст. 1370 ГК РФ установлено, что исключительное право на служебное изобретение и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Одновременно абзац второй п. 4 ст. 1370 ГК РФ предусматривает, что в случае, если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующее служебное изобретение, не передаст право на получение патента на служебное изобретение другому лицу или не сообщит работнику о сохранении

информации в тайне, право на получение патента на изобретение возвращается работнику. При этом изобретение перестает быть служебным. В соответствии с абзацем третьим п. 4 ст. 1370 ГК РФ в случае, если работодатель получит патент на служебное изобретение, либо примет решение о сохранении информации о таком изобретении в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Порядок выплаты вознаграждения, его размер и условия выплаты определяются договором между работодателем и работником, либо судебными органами в случае спора.

Рассматриваемая норма не разъясняет ситуацию, в случае возможного бездействия работодателя в отношении служебного изобретения, если, к примеру, работодатель решает сохранить информацию о служебном изобретении в тайне, но не сообщает об этом работнику и, как следствие, не выплачивает ему вознаграждение. Подобное бездействие работодателя можно расценить как основание для выплаты работнику вознаграждения, а в случае возникновении спора — основание для обращения работника в суд.

Кроме того, и время создания изобретения является очень важным критерием. С.И. Крупко отмечает, что момент создания изобретения не совпадает и всегда предшествует моментам возникновения исключительных прав на него и начала патентной охраны изобретения. Возникновение исключительных прав на изобретение обусловлено фактом признания со стороны государства, в котором испрашивается правовая охрана. Следует также согласиться с позицией о том, что для более точной дифференциации служебного и неслужебного изобретения нужно определить фазу его создания во времени и соотнести ее с периодом действия трудовых отношений, т. к. изобретение не создается одномоментно, а предполагает наличие фаз жизненного цикла, связанных с его созданием (создание изобретения, формулировка изобретения, подача заявки на изобретение).

Учитывая, что отечественное законодательство не рассматривает время создания изобретения для его отнесения к служебному, а также предметную область деятельности работодателя, представляется целесообразным дополнить перечень критериев отнесения изобретения к служебному, включив в него новые критерии, а именно создание работником изобретения:

1) в период действия трудовых отношений;

2) относящегося к предметной области деятельности работодателя.

В соответствии с изложенным предполагается целесообразным считать служебным изобретение, созданное в период действия трудовых отношений между работником и работодателем и по своему содержанию относящееся к области деятельности работодателя, при условии, что такое изобретение создано в связи с выполнением работником конкретного задания работодателя, зафиксированного в соответствующей документации, с которой работник был ознакомлен до создания изобретения.

В целом выплата работодателем вознаграждения работнику — автору служебного изобретения, состоящему с ним в трудовых отношениях, является обязанностью работодателя, вне зависимости, к примеру, от того, передано ли работодателем право на получение патента другому лицу или оставлено за собой. Данный вывод подтверждается положением п. 51 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29, в котором, в частности, отмечено, что "судам необходимо иметь в виду, что законодатель императивно определяет лицо, выплачивающее соответственно компенсацию или вознаграждение. Таковым лицом является работодатель (лицо, являвшееся

работодателем на момент создания служебного произведения). Следовательно, даже в том случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель [1].

В виду того, что правила, установленные постановлением правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. № 512 «Об утверждении правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы)», «не распространяется на случаи заключения работодателем и работником договора, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения» работодателями при расчете выплаты вознаграждения могут использовать ставки, предусмотренные локальными нормативными актами предприятия, регулирующими указанные вопросы. Также работодатели, используя свое правомочие по распоряжению исключительным правом на изобретение, могут досрочно прекратить действие патента, объясняя это отсутствием конкурентных преимуществ на рынке от дальнейшего его использования, или отсутствием экономического эффекта минимизации расходов на изготовление продукции. При этом работодатели, являясь патентообладателями, перестают выплачивать авторское вознаграждение, при этом продолжая дальнейшее использование изобретения в своем производстве. По данному факту можно заключить, что случаи досрочного прекращения действия патента лишь с целью прекращения оплаты авторского вознаграждения при дальнейшем применении самого изобретения, могут быть расценены судом как конкретные случаи злоупотребления правом.

Приведенные выше ситуации свидетельствуют, что работодатели не всегда правильно трактуют нормы, подлежащие применению, и частично вопросы выплаты авторского вознаграждения до конца не урегулированы, что приводит к нарушению прав работников — авторов служебных изобретений. Нельзя также не отметить позицию специалистов, в частности профессора Э.П. Гаврилова, о том, что существующая в Российской Федерации нормативно-правовая база, регулирующая как трудовые, так и гражданско-правовые отношения работника-изобретателя и работодателя, явно недостаточна и не защищает слабую сторону этих отношений — работников-изобретателей. Для решения имеющихся проблем необходим всесторонний анализ и глубокая проработка, в том числе, основываясь на опыте зарубежных стран в сфере служебного изобретательства.

Список литературы

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».