Добрынин Виктор Олегович. Особенности правового регулирования служебных изобретений: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Добрынин Виктор Олегович;[Место защиты: ФГБОУ ВПО РГАИС].- Москва, 2014.- 219 с.

**Содержание к диссертации**

Введение

**ГЛАВА I. Критерии отнесения изобретения к служебному изобретению и субъекты права на служебное изобретение в российском и зарубежном праве 18-72**

1. Анализ условий создания изобретения, определяющих его служебный характер 18

2. Участники правоотношений по поводу служебных изобретений 47

**ГЛАВА II. Правовое регулирование отношений, связанных со служебными изобретениями 73-152**

1. Особенности режима служебных изобретений в законодательных актах и судебной практике зарубежных стран 74

2. Основные положения российского законодательства в сфере охраны и защиты прав на служебные изобретения 119

**ГЛАВА III. Рекомендации по совершенствованию российского законодательства в сфере служебных изобретений 153-198**

1. Проблемы и противоречия, связанные с правовой охраной и защитой служебных изобретений 153

2. Предложения по урегулированию правоотношений в сфере служебных изобретений 178

Заключение 199-202

Нормативно-правовые акты 203-208

Список литературы

## Участники правоотношений по поводу служебных изобретений

Приступая к анализу института служебных изобретений, нельзя не затронуть вопрос о том, что такое «изобретение». Известный российский правовед А.А. Пиленко определял изобретение как решение требующей творчества утилитарной проблемы 14. В юридической энциклопедии дается следующее определение: «под изобретением понимают новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задач в любой отрасли человеческой жизнедеятельности» 15.

В целом, в законодательстве большинства стран мира отсутствует формально-логическое определение понятия «изобретение», а называются лишь условия его патентоспособности. Изобретение может относиться к продукту или способу (процессу) и являться патентоспособным, если оно обладает новизной, содержит изобретательский уровень (т.е. оно является неочевидным) и если оно промышленно применимо. При этом предоставляемая правовая охрана ограничена во времени. Часто патенты («патент» – это документ, выданный на основании заявки государственным ведомством, который описывает изобретение и создает правовую ситуацию, при которой запатентованное изобретение может быть использовано (изготовлено, применено, продано или ввезено) только с разрешения патентообладателя) относят к «монополиям», однако ни в одном из большинства законодательств мира изобретателю или обладателю запатентованного изобретения не дается право что-либо использовать или продавать

Понятие «служебное изобретение» возникло в рамках патентного права. Выделение такого вида изобретений имело целью оградить интересы работодателя, с которым работник-изобретатель связан трудовыми правоотношениями, и в конечном итоге сделать так, чтобы изобретатель не имел возможности передать свое изобретение никому иному, кроме работодателя. Иными словами, в патентном праве институт служебного изобретения в той или иной форме гарантирует интересы, прежде всего, работодателя (предприятия, компании, фирмы), ограждая его от конкурентов.

В юридической литературе служебные изобретения называют еще зависимыми, суть их состоит в том, что они создаются при обстоятельствах, когда работник не имеет права свободно распоряжаться своим изобретением (в силу договора трудового найма, прецедентного права, патентного закона), т.к. работодатель вправе в любое время истребовать право на изобретение.

В патентных законах большинства стран мира, в том числе и в России, имеются нормы, которые не дают определение понятия «служебное изобретение», но содержат указания на условия, определяющие его служебный характер, т.е. определяют критерии отнесения изобретения к «служебному изобретению». При этом для того, чтобы техническое решение считалось служебным изобретением, оно должно быть признано охраноспособным изобретением, и только после этого может быть служебным, хотя существуют и исключения из этого правила.

Рассмотрим существующие критерии применительно к законодательству отдельных стран, включая Россию, в которых нормы, регулирующие вопросы служебных изобретений, включены непосредственно в патентные законы, в специальное законодательство, регулируются решениями судов или положениями трудовых договоров (соглашений, контрактов).

Если обратиться к отечественному законодательству, то в нормативных актах советского изобретательского права термин «служебное изобретение» отсутствовал. Он использовался, в основном, в правовой литературе, но даже там не имел однозначного толкования, поскольку различные авторы придавали ему далеко не одинаковый по объему смысл. Представляется, что сам термин «служебное изобретение» был заимствован из зарубежного патентного права и перенесен в социалистическое изобретательское право в силу некой инерции мышления, без оценки его социально-экономической и правовой сущности. Такое заимствование было произведено, вероятно, по чисто внешнему признаку: создание изобретения в той или иной степени связано со служебной деятельностью изобретателя. Здесь сыграло роль и то обстоятельство, что в изобретательском праве отсутствовал единый и однозначный легальный термин для обозначения подобного понятия 17.

Итак, советское законодательство не содержало понятие «служебное изобретение», при этом «вопрос баланса интересов субъектов при распределении прав на изобретение решался с учетом обстоятельств, в силу которых изобретение было создано» 18.

Так, например, согласно пункту 6 Постановления о патентах на изобретения, утвержденного постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР и Совета Народных Комиссаров СССР от 12.09.1924, установлено, что «право на получение патента на изобретение, созданное изобретателем в связи с его работой на предприятии, переходит к владельцу предприятия, если деятельность изобретателя по роду его служебных обязанностей направлена именно на изыскание этого рода изобретения, о чем заключено письменное соглашение, и если при этом изобретение не выходит за пределы данного ему предприятием задания» 19.

А пункт 24 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 21.08.1973 № 584 (с изменениями от 8 сентября 1990 года) 20, гласил, что «на изобретение выдается авторское свидетельство, если оно создано в связи с работой автора на государственном, кооперативном, общественном предприятии, в организации или в учреждении или по их заданию, а также если автору была оказана денежная или иная материальная помощь государственными, кооперативными, общественными предприятиями, организацией или учреждением».

Анализ содержания пункта 2 статьи 4 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-I «Об изобретениях в СССР» 21 свидетельствует, что между работником и работодателем заключается договор в отношении изобретений, создаваемых в результате решения конкретных задач в соответствии с выдаваемыми работнику заданиями, при этом работник-автор такого изобретения имеет право на безвозмездную неисключительную лицензию. Если же между работником и работодателем не заключен указанный договор, то патент на такое изобретение выдается автору изобретения. Работодатель вправе использовать это изобретение на условиях, определяемых лицензионным договором.

Следовательно, между работником и работодателем должен быть заключен особый договор об уступке будущих патентных прав как непременное условие возникновения у работодателя патентных прав на разработки, создаваемые в порядке исполнения трудовых обязанностей или выполнения задания.

Как отмечает профессор А.П.Сергеев 22, в ходе дискуссий к проекту Закона СССР «Об изобретениях в СССР» обнаружились два принципиально противоположных подхода к решению вопроса, кому должно принадлежать право на использование разработок, созданных в порядке выполнения служебного задания. По мнению одних, правом на получение патента должен во всех случаях обладать автор разработки, а предприятие (работодатель) по заданию которого создано изобретение может получить право на использование этой разработки только по лицензионному договору с автором (этот принцип реализован, в частности, в Японии) или, в крайнем случае, на основе простой безвозмездной

## Особенности режима служебных изобретений в законодательных актах и судебной практике зарубежных стран

Например, вопрос о том, является ли созданное изобретение служебным, приобретает первостепенное значение в случае, когда состав авторов является смешанным, т.е. часть авторов работает на данном предприятии, а часть – на другом или вообще не работает (к примеру, уволившийся бывший работник предприятия, ставший пенсионером).

В этом случае если автором является гражданин, не работающий на данном предприятии, то с ним следует заключать гражданско-правовой договор, например, договор подряда на выполнение конкретного вида работы. В последнем случае для данного автора изобретение не будет служебным и вместо соглашения о вознаграждении нужно составлять договор об отчуждении права на получение патента на возмездной основе.

В случае если организации, в которых работают авторы, являются патентообладателями, то для всех авторов изобретение будет служебным и за него следует выплачивать и поощрительное вознаграждение и вознаграждение за использование, в том числе в случае продажи лицензии. Если патентообладатель один, а авторами являются не только работники данного предприятия, то вознаграждение следует выплачивать авторам-разработчикам, а другим авторам – компенсацию за переуступку права на получение патента. При этом размер вознаграждения и компенсации может быть одинаков и определяться авторами по соглашению между собой.

Следует особо отметить, что российское законодательство не ставит применимость статьи 1370 Гражданского кодекса в зависимость от постоянного или временного характера работы или от того, работал ли автор-изобретатель по совместительству или на постоянной основе и был ли с ним заключен срочный или бессрочный трудовой договор.

В отличие от российского права содержание терминов «работник» и «работодатель» специально раскрыто в законодательстве ряда зарубежных стран, регламентирующих гражданско-правовые отношения по поводу служебных изобретений. Так, например, в пункте 2 Положения о служебных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, создаваемых в Республике Казахстан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 11 августа 1994 г. № 896 80, установлено, что «под работодателями понимаются предприятия, организации любых форм собственности, воинские части, учреждения, в списочном составе которых как основном месте работы или службы значатся работники и в сфере деятельности которых создаются и (или) используются служебные изобретения, а работником признается физическое лицо, работа которого у работодателя является основной и деятельность которого в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками, приказами и должностными инструкциями непосредственно связана с основной научной или производственной деятельностью работодателя, позволяющей использовать опыт, информацию, оборудование, материалы, технические и иные средства работодателя для создания изобретения». При этом среди работников упомянуты «работники предприятий всех форм собственности, служащих организаций, учреждений (в том числе военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов национальной безопасности) в процессе выполнения ими своих служебных и трудовых обязанностей».

Таким образом, к числу субъектов права на служебное изобретение отнесены, кроме работников, также гражданские служащие и военнослужащие.

В свою очередь, в абзацах 2 – 3 статьи 2 Закона Кыргызской Республики от 16 июля 1999 г. № 74 «О служебных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах» определено, что: «работник – это автор или авторы (далее – автор) служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца, состоящий с нанимателем в трудовых (служебных) отношениях (в том числе по совместительству) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики». При этом вместо термина «работодатель» введено понятие «наниматель», под которым понимается – юридическое или физическое лицо, которому законодательством предоставлено право заключения и прекращения URL: : http://base.spinform.ru/show\_doc.fwx?rgn=26809 трудового договора с работником». Кроме того, введено понятие «правопреемник нанимателя», под которым понимается «юридическое или физическое лицо, к которому на законном основании перешло от нанимателя право на подачу заявки на выдачу патента на служебное изобретение либо право на получение охранного документа по поданной заявке или на охранный документ» (абзац 4 статьи 2 названного Закона).

Следует отметить, что термин «работник» полностью совпадает с определением понятия «работник», которое содержится в статье 1 проекта федерального закона № 95700320-1 «О служебных изобретениях, служебных полезных моделях, служебных промышленных образцах», разработанного и внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 6 мая 1995 года. А определение «правопреемник нанимателя» перекликается с понятием «правопреемник работодателя», также приведенным в статье 1 проекта федерального закона № 95700320-1, а именно, «правопреемник работодателя – юридическое лицо, к которому на законном основании перешли от работодателя право на подачу заявки на выдачу патента на служебное изобретение, свидетельства на полезную модель или патента на промышленный образец либо право на получение патента по поданной заявке или на патент».

Что касается понятия «правопреемник», то пункт 1 статьи 8 Патентного закона прямо определял, что «патент выдается: автору изобретения, полезной модели или промышленного образца; работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи; правопреемникам указанных лиц» 81. Однако, разработчики отечественного законодательства не включили данное понятие в статью 1370 Гражданского кодекса. В свою очередь, законодательство Кыргызской Республики, напротив, использует опыт российского законодательства 90-х годов прошлого века, когда в Патентном законе было такое понятие как «правопреемник» автора и работодателя.

## Основные положения российского законодательства в сфере охраны и защиты прав на служебные изобретения

Таким образом, споры между работниками и работодателями могут быть рассмотрены либо в одном из семи специализированных судов первой инстанции или в ОСС, созданном при Национальном институте промышленной собственности (Institut national de la proprit industrielle, INPI) 146, являющемся патентным ведомством Франции. Если спор рассматривается в суде, любая из сторон может потребовать, чтобы он был рассмотрен в ОСС. В такой ситуации суд должен приостановить разбирательство до тех пор, пока не будет получен результат рассмотрения в ОСС. При этом ОСС должен сформулировать мировое соглашение в течение шести месяцев с момента, когда в нем началось рассмотрение спора. Стороны обязаны в течение одного месяца после решения ОСС представить результаты в суд. В ОСС предложение считается принятым, если оно не будет обжаловано в течение одного месяца. В этом случае оно может быть исполнено по распоряжению Председательствующего судьи суда первой инстанции. В случае если в рамках рассмотрения спора в ОСС не будет сформулировано мировое соглашение, спор рассматривается в суде.

Таким образом, во французском законодательстве предусмотрена возможность досудебного рассмотрения спора в объединенном согласительном совете, с участием работника и работодателя, в котором существует возможность мирного разрешения спора, без обращения в суд.

Параграф 8 Патентного закона Австрии предусматривает, что автор за уступку своих прав на служебное изобретение, а также за ограничение их использования, получает особое вознаграждение. Однако такое особое вознаграждение не выплачивается в случае, если работник был нанят на работу специально для осуществления изобретательской деятельности, преимущественно занимался ею на предприятии нанимателя, именно эта деятельность привела к созданию изобретения и наниматель выплачивал работнику вознаграждение, назначенное в более высоком размере ввиду предмета его служебных обязанностей в виде изобретательской деятельности. С учетом изложенного, можно сделать вывод, что вопрос выплаты авторского вознаграждения традиционно является предметом договорного регулирования. Однако законодатель, исходя из подчиненного положения работника автора-изобретения по отношению к работодателю, как правило, ограничивает волю сторон путем фиксации в законе минимальных гарантий прав автора или наделяя государственные органы власти дискреционными полномочиями в исследуемой сфере.

Так, С.И.Крупко в своей статье приводит пример из судебной практики Австрии, где «высказывались различные позиции относительно момента возникновения у работника права требования на вознаграждение. К примеру, в решении Верховного суда Австрии от 28 ноября 1978 г. было установлено, что право требования вознаграждения за служебное изобретение возникает не с момента начала патентной охраны, а с момента начала использования служебного изобретения нанимателем» 147.

Следует только согласиться с мнением о том, что «в зарубежном патентном праве внутренняя согласованность юридических норм выявляется более отчетливо, чем во многих других отраслях права. Это право возникло как непосредственный атрибут технического прогресса и развивалось только на его базе. В то же время эволюция науки и техники западноевропейских стран выявила немалые возможности использования патентной интеграции в целях ускорения научно-технического прогресса. Доведение патентной охраны изобретений в России до уровня высокоразвитых стран должно содействовать ее включению в процесс международной патентной интеграции» 148.

Проведенный анализ показал, что в иностранных государствах существует разграничение категорий работников, которые могут создавать служебные изобретения. Так, во Франции работники делятся на тех, кто нанят, чтобы непосредственно изобретать технические результаты и тех, кто нанят выполнять «обычные трудовые обязанности».

В иностранных государствах также используются различные подходы к порядку выплаты вознаграждения, что показал подробный анализ исследования ВОИС и МОТ по вопросу выплаты вознаграждения по служебным изобретениям, нашедший свое отражение в Типовом законе об изобретениях для развивающихся стран. При этом представляет интерес опыт иностранных государств в решении вопроса, связанного с определением размера вознаграждения, в частности, Германии, где приняты Методические рекомендации о выплате авторского вознаграждения за служебные изобретения, создаваемые при осуществлении работником трудовой деятельности в частных компаниях (целью которых явилось обеспечение информационной основы для исчисления вознаграждения авторам изобретений), а также Республики Беларусь, где разработаны Временные методические рекомендации по определению условий, размера и порядка выплаты вознаграждений за создание и использование объектов промышленной собственности.

Установлено, что важное значение для урегулирования отношений между работником и работодателем, имеет регламентация процедурных вопросов по уведомлению работником своего работодателя о созданных служебных изобретениях. Автором установлены требования к содержанию и форме уведомления, общепринятые в зарубежном праве, которые обязывают работника незамедлительно сообщить работодателю о созданном изобретении в письменной форме. При этом работодатель обязан безотлагательно письменно подтвердить работнику момент получения такого уведомления. В уведомлении работник должен описать техническую задачу, ее решение, процесс создания служебного изобретения, указать использованный опыт предприятия, соавторов (объем и вид их работ), а также пояснить, что работник-заявитель рассматривает в качестве своего участия в создании служебного изобретения. Если работник не уведомит нанимателя о созданном служебном изобретении, то у нанимателя возникает право требовать уступки прав на изобретение, возмещения ущерба, включая упущенную выгоду. В свою очередь, если работодатель своевременно не уведомит работника о своем решении относительно использования служебного изобретения или откажется от него, то изобретение остается работнику.

Кроме того, в работе выявлено, что в ряде зарубежных стран действуют специальные законы, которые регламентируют вопросы рассмотрения споров о служебных изобретениях, в том числе споров о выплате вознаграждения авторам служебных изобретений. Данные законы предусматривают создание специального органа, который, по сути, является посредником в споре между работниками, которые создали изобретение в связи с выполнением своих служебных обязанностей, и работодателями. Специальный орган рассматривает вопросы, касающиеся права работника-изобретателя на вознаграждение, включая установление его размера, т.е. осуществляет рассмотрение споров между работниками и работодателями относительно разумной компенсации за служебные изобретения во внесудебном порядке. При этом специальный орган формулирует так называемые предложения по урегулированию споров, которые могут иметь значение для суда, но главная его задача «пытаться привести спор к мировому соглашению», т.е. избежать обращения сторон в суд.

## Предложения по урегулированию правоотношений в сфере служебных изобретений

Общее понятие использования результата интеллектуальной деятельности не раскрыто в части четвертой Гражданского кодекс. По мнению профессора В.А.Дозорцева, «в интеллектуальных правах использование представляет собой придание результату творчества формы, пригодной или удобной для непосредственного потребления и приспособленной к пуску в экономический оборот, т.е. это категория, весьма близкая к традиционному распоряжению, имеющая как бы промежуточный характер. Использование – это превращение результата в такую форму или необходимые к нему приготовления. Так, использованием изобретения является изготовление изделия с применением изобретения, пуск этого изделия в продажу, в аренду и т.п.» 226.

Ответ на вопрос о том, кто должен платить автору за использование служебного изобретения, является непростым. Так, при получении работодателем патента на свое имя договор о выплате авторских вознаграждений заключается между ним и работником-автором служебного изобретения. Однако в последующем работодатель может заключить договор об отчуждении патента на служебное изобретение третьему лицу. Кто в этом случае должен платить автору и должен ли платить вообще? По мнению В.Н.Кастальского, «наиболее последовательным представляется вариант, в соответствии с которым обязанность по выплате авторского вознаграждения за использование служебного изобретения лежит на патентообладателе. При отчуждении работодателем исключительного права на изобретение новый патентообладатель обязан заключить договор о выплате авторского вознаграждения с автором, так как именно он и будет использовать изобретение» 227.

На сегодняшний день вопросы оформления прав, возникающие при создании в порядке служебного задания изобретений, а также вопросы выплаты авторского вознаграждения работникам, являющимся авторами указанных объектов, остаются актуальными и требуют детального рассмотрения и регулирования.

Учитывая, что договор между работником и работодателем о выплате вознаграждения носит возмездный характер, существенным его условием является размер вознаграждения. В данном случае не подлежит применению пункт 3 статьи 424 Гражданского кодекса. Последняя оговорка представляется обоснованной. Судебная практика исходит из того, что наличие сравнимых обстоятельств, позволяющих однозначно определить, какой ценой необходимо руководствоваться, должно быть доказано заинтересованной стороной. При разногласиях по условию о цене и не достижении сторонами соответствующего соглашения договор считается незаключенным. Последнее обстоятельство дает основание считать условие о цене существенным для любого возмездного договора.

Поскольку у отечественных правообладателей возникают вопросы, связанные с заключением соглашения (договора) между работником и работодателем, в котором должны содержаться условия о порядке выплаты и размере вознаграждения за служебные изобретения, автор работы поддерживает тех специалистов, которые считают, что целесообразно разработать минимально необходимые требования к такому соглашению (договору), разъяснить вопросы о предмете договора и порядке его заключения, включая процедуры, которые предшествуют его подписанию. При выработке таких требований представляется целесообразным использовать опыт, накопленный как в нашей стране, так и за рубежом. Кроме того, имеющаяся у работодателя финансовая информация, которая касается использования служебного изобретения должна быть предоставлена работнику для целей надлежащего исчисления авторского вознаграждения за служебное изобретение.

В целом же урегулирование вопросов выплат вознаграждения авторам служебных изобретений должно быть, по мнению автора работы, осуществлено в комплексе с решением вопросов о льготах и материальном стимулировании авторов служебных изобретений (и иных объектов интеллектуальной собственности) путем принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и дизайна (художественно-конструкторского творчества), как это предусмотрено статьей 12 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

К сожалению, с 1 октября 2014 года указанная статья утратила силу (статья 5 Федерального закона № 35-ФЗ), однако перечисленные вопросы остаются актуальными и требуют своего разрешения.

В настоящий момент также остаются проблемными вопросы, неизбежно возникающие в правоотношениях при создании служебного изобретения соавторами, один из которых состоит в трудовых отношениях с работодателем.

В случае создания служебного изобретения в соавторстве с лицом, не состоявшем в трудовых отношениях с работодателем, из положений действующего законодательства невозможно установить, каким образом должны осуществляться имущественные права на такой результат и приобретает ли результат режим служебного. Законодателем не урегулирован вопрос о возникновении прав у данных лиц на созданный результат, правовой режим которого зависит от его отнесения к служебному изобретению.

Неразрешенным также остается вопрос о выплате вознаграждения соавтору, не состоявшему в трудовых отношениях с работодателем, служебного изобретения. Не закреплены также основания и порядок выплаты вознаграждения такому соавтору, а также комплекс прав, которые данное лицо может беспрепятственно осуществлять, не нарушая прав работодателя.

В рассматриваемых вопросах необходимо помнить, что «одним из факторов, способствующих созданию конкурентоспособных технических разработок, является стимулирование и поощрение авторов положенных в основу таких разработок охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, к которым относятся главным образом объекты патентного права – изобретения и полезные модели. Целям стимулирования и поощрения авторов изобретений как раз и служат авторские вознаграждения»