СЛУЖЕБНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КВАЛИФИКАЦИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

М. И. ЛИФСОН,
патентный поверенный РФ и ЕАПВ,
Санкт-Петербург

1. В докладе под результатами интеллектуальной деятельности понимаются изобретения (ИЗ), полезные модели (ПМ), промышленные образцы (ПО).

Критерии отнесения ИЗ, ПМ и ПО к служебным в соответствии с ранее действовавшим Патентным законом РФ приведены в п. 2 ст. 8 (2), а именно: если они созданы работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, если договором между работником (автором) и работодателем не предусмотрено иное. В такой редакции эта норма вошла и в ГК РФ (п. 1 ст. 1370).

Таким образом, законодатель установил, что критериями отнесения результата интеллектуальной деятельности к служебному является, во-первых, наличие трудовых отношений между работником и работодателем в период создания этого результата, и во-вторых, наличие хотя бы одного из указанных выше условий связи результата с выполняемой работой (трудовые обязанности или конкретное задание).

Однако, с учетом судебной практики, а также положений п. 5 ст. 1370 ГК РФ, в соответствии с которыми, если ИЗ, ПМ и ПО созданы работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, они не являются служебными, доказать служебный характер ИЗ, ПМ и ПО практически очень трудно, если не сказать – невозможно.

Если трудовые обязанности, хоть и не в полном объеме, оговариваются трудовым договором, то конкретное задание работнику часто выдается не в письменном виде и под расписку, как требуют некоторые судьи, а путем устных указаний непосредственного руководителя. Кстати, требование выдачи заданий на выполнение отдельных работ работнику только в письменной форме нигде не оговорено, тем более не оговорено наличие задания на создание патентоспособного технического решения.

Судебных прецедентов по искам на созданные служебные объекты найти не удалось, поэтому пришлось изучить, как раскрывается в специальных источниках понятие служебных ИЗ, ПМ и ПО. Выяснилось, что в нашем законодательстве нет четкого определения этого понятия.

Во многих цивилизованных странах (Франция, Англия, Япония и др.) использование денежных и технических средств, а также опыта работодателя указывает на то, что эти результаты являются его собственностью. Даже во многих странах СНГ (Казахстан, Киргизия, Белоруссия) имеются специальные законы о служебных ИЗ, ПМ и ПО, в которых дано подробное определение всех критериев для признания служебного характера объекта, а у нас на этот счет нет даже комментариев Роспатента.

Отнесение объекта патентования к служебному трактовалось отечественными специалистами по-разному – от абсолютно достаточного, чтобы работник на момент создания патентоспособного технического решения работал у него, а сам объект патентования относился к тематике, относящейся к видам деятельности организации, до полного отрицания такого права у работодателя, т. к. мозги не продаются. Странно, но на работу нанимают, чаще всего, именно за мозги, а не за другое.

2. Признание объекта патентования служебным определяет порядок подачи заявки на соответствующий объект охраны, заявителя, а в случае необходимости, и состав авторского коллектива, а также дальнейшее урегулирование взаимоотношений между работодателем (патентообладателем) и авторами запатентованного объекта.

В соответствии с п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ, а теперь ст. 1370 ГК РФ, право на получение патента на служебное ИЗ, ПМ и ПО принадлежит работодателю, если трудовым или другим договором между работником и работодателем не предусмотрено иное

При отсутствии в договоре между работником и работодателем соглашения об ином, работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или по конкретному заданию такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

В случае, если работодатель получит патент на служебный объект, либо примет решение о сохранении информации о нем в режиме коммерческой тайны, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник (автор) имеет право на вознаграждение.

Взаимоотношения работодателя и автора служебного ИЗ, ПМ, ПО в отношении выплаты авторского вознаграждения или компенсации за сохранение в тайне широко рассматривались в работах многих специалистов. По моему мнению, это вопрос надуманный, т. к. в законодатель-

стве он отражен достаточно четко и является следствием признания объекта патентования «служебным», но исполнение закона осуществляется не должным образом. Реальные проблемы с выплатой авторского вознаграждения возникают при использовании ИЗ, ПМ, ПО, созданых при выполнении работ по государственному контракту, т. к. все результаты, в том числе и патентоспособные, принадлежат Российской Федерации в лице ФАПРИДа или государственного заказчика. Несмотря на то, что с выходом Постановления Правительства РФ № 685 от 17 ноября 2005 г. право на получение патента могут получить и исполнители государственного контракта, но с некоторыми ограничениями. «Подрядчик (исполнитель) должен уведомить в письменной форме государственного заказчика о получении результата, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца. Начиная с момента уведомления и в течение последующих шести месяцев, государственный заказчик имеет право подать заявку на выдачу патента на свое имя. Указанный срок является пресекательным, и если государственный заказчик этого не сделает в течение указанного срока, право на получение патента имеет исполнитель (подрядчик)».

Более того, если даже патент получит исполнитель, за заказчиком остается право указать исполнителю, кому следует выдать неисключительную безвозмездную лицензию на использование охраняемого объекта. Это можно объяснить тем, что контракты рассчитаны на длительный срок – исследование, разработка, изготовление, внедрение.

С учетом особенностей выполнения работ по государственному контракту, финансируемых из средств федерального бюджета, возникают особенности определения лица, которое должно выплачивать авторское вознаграждение за использование охраноспособных объектов, и из каких средств осуществляются эти выплаты.

Если в соответствии с п. 3 ст. 9 Патентного закона РФ выплата вознаграждения автору при предоставлению лицензии по требованию государственным заказчика осуществлялась самим государственным заказчиком, то теперь, в связи с упразднением этой статьи, в соответствии с ГК РФ эта «почетная» обязанность переложена на работодателя.

Если и ранее выплата вознаграждения авторам происходила, что называется, со скрипом, то теперь вообще не понятно: ни из каких средств платить, ни каковы порядок и обоснование таких расходов, ни как отчитаться перед налоговой службой.

Работодатель – это разработчик документации, а использование охраняемого объекта в технической документации не является использованием. В итоге предприятием, использующим объект охраны, является изготовитель, а платит за него другой.

Такая ситуация значительно увеличит количество исков со стороны авторов, такие случаи уже есть. Однако ни Роспатент, ни Министерство

обороны не торопятся решать эти проблемы, хотя с момента вступления в действие четвертой части ГК РФ прошло два с половиной года – время вполне достаточное для разработки закона, регулирующего проблемные вопросы служебных изобретений и других результатов интеллектуальной деятельности.