РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО СЛУЖЕБНЫМ ИЗОБРЕТЕНИЯМ

С. А. КАЗЬМИНА,
к. ю. н., доцент МИЭТ (ТУ), российский и евразийский патентный поверенный,
Москва

Гражданские споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом (п. 1 ст. 1248, п. 1 ст. 11 ГК РФ) в соответствии с правилами судопроизводства, предусмотренными Гражданским процессуальным и Арбитражным процессуальным кодексами (далее – ГПК и АПК).

Из Постановления Пленума ВС РФ, Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 г. № 5/29[1] следует, что в удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано, и не подлежит удовлетворению требование лицензиара о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным. При этом ничего не сказано о том, как поступать с выплатой вознаграждения по служебному изобретению (полезной модели, промышленному образцу) в случае признания патента недействительным, возможно ли при решении этого вопроса применение аналогии права.

По общему правилу о подведомственности критериями разграничения дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами являются субъектный состав дела и характер спора. Отношения, возникающие по поводу создания и использования служебных изобретений, а также выплаты по ним вознаграждений, относятся к гражданским, вытекающим из трудовых, которые в смысле АПК и определения подведомственности не являются экономическими, т. к. не относятся к предпринимательским отношениям. Арбитражному суду они становятся подведомственны, когда автор осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную с введением служебного изобретения в гражданский оборот[2].

---

[1] Постановление Пленума ВС РФ, Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ».

[2] Определение Президиума Верховного Суда РФ от 21.04.2004 г. № 90пв03 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, июнь 2005, № 6 (в извлечении).

Весьма противоречиво суды подходят к вопросу о привлечении автора в качестве третьего лица при оспаривании права на патент, обладателем которого является юридическое лицо. В одном случае в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 287 АПК дело было направлено на новое рассмотрение[3]. Во втором случае Решением Верховного Суда РФ[4] при рассмотрении гражданского дела по заявлению о признании частично недействующими пунктов 3.1, 4.3 и 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам[5], было определено, что патентообладатель без согласия автора правомочен использовать изобретение любым не противоречащим закону способом, определять юридическую судьбу патента путем уступки охраняемого им исключительного права на изобретение, досрочно прекращать действие патента, ходатайствовать о восстановлении действия патента (ст. ст. 1358, 1399, 1400 ГК РФ). Признание патента на изобретение частично недействительным в силу ст. 1398 ГК РФ влечет за собой отмену решения Роспатента о выдаче этого патента и выдачу нового патента, что касается только объема предоставления правовой охраны исключительного права и не затрагивает право авторства. После отчуждения исключительного права автор сохраняет неимущественное право (авторство), защищаемое в судебном порядке, но не имеет никаких имущественных прав на созданный им результат интеллектуальной деятельности, а признание патента недействительным не лишает его права авторства на изобретение, т. к. патент на изобретение не охраняет, а лишь удостоверяет авторство. При этом внесение изменений в изложенную в патенте формулу изобретения влияет на объем правовой охраны, что затрагивает исключительно права правообладателя, а не автора изобретения.

Представляется, что указанный подход неоправдан в случае, когда у автора сохраняется имущественное право на получение вознаграждения за использование служебного изобретения, предусмотренное законом или договором с работодателем. Во избежание нарушения этого

---

[3] Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.11.2005 г. № КГ-А40/11010-05.

[4] Решение Верховного Суда РФ от 22.04.2009 г. № ГКПИ09-431 (см. также Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 26.05.2009 г. № КАС09-244, оставившее это решение без изменения).

[5] Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам (Роспатента) от 22.04.2003 г. № 56 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 г., рег. номер 4520, опубликован в "Российской газете" 21 мая 2003 г., № 95).

права целесообразно внести в Регламент[6] нормы, позволяющие указывать на статус изобретения «служебное/неслужебное», и в случае возникновения ситуации, связанной с поступлением возражения против предоставления правовой охраны патенту на изобретение (полезную модель, промышленный образец) уведомлять авторов об этом. Иначе, зачем тогда вообще в заявлении указывать их адреса в случаях, когда они не являются заявителями.

Не во всех случаях будет действовать правило о том, что «*при столкновении интересов индивидуальных предпринимателей с юридическими лицами, следует исходить из того, что споры о нарушении исключительного права, основанного на патенте, будут рассматриваться по существу в судах общей юрисдикции, а споры об исполнении договоров о передаче исключительного права (уступке патентов) и лицензионных договоров на использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов – в арбитражных судах*»[7]. В том случае, когда в патенте в качестве патентообладателя указан индивидуальный предприниматель, спор должен рассматриваться в арбитражном суде, если на дату его рассмотрения статус индивидуального предпринимателя является действующим (подтверждается выпиской из Общероссийского государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

В случае признания патента недействительным по любым основаниям лицензионные платежи с этого момента не выплачиваются, а ранее выплаченные не возвращаются. Решение о признании патента недействительным обратной силы не имеет. Аналогичный подход отражен и в упомянутом Постановлении Пленума ВС РФ, Пленума ВАС РФ[8]. При этом ничего не сказано о том, как поступать с выплатой вознаграждения по служебному изобретению (полезной модели, промышленному образцу) в случае признания патента недействительным – можно считать, что при решении вопроса о выплате вознаграждения по служебному изобретению (полезной модели, промышленному образцу) возможно применение аналогии права.

---

[6] Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение – Утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 г. № 327.

[7] Джермакян В.Ю. Подведомственность судебных споров о нарушении патента между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами // Патенты и лицензии. 2007. № 4. С. 24-31 (http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_8B24196E-F565-4DE4-A20C-FAAD0FF52CCD.html – Извлечение из постановления кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15 марта 2004 г. по делу № Ф04/1253-09/А67-2004).

[8] См. сноску [1].

Вопрос о квалификации созданного изобретения как «служебного» или «неслужебного» в случае, когда оно было создано директором предприятия, решился[9] в пользу «служебного», т. к. деятельность директора, его обязанности по организации работы предприятия, связанной с разработкой полезных моделей, созданием изобретений, относились к сфере деятельности предприятия, что также было подтверждено заключением патентной экспертизы. При этом суд не признал предприятие надлежащим владельцем патентов на изобретения из-за пропуска срока исковой давности.

Исковые требования должны формулироваться в соответствии с требованиями законодательства. Если не предусмотрено законодательством РФ рассмотрение судом правоустановительных актов, в отличие от законодательства США[10], то установить в порядке особого производства факт законного, правомерного использования изобретения в целях свободной реализации продукции на территории Российской Федерации для обоснования законности продаж и иного введения в продукции в гражданский оборот по решению суда невозможно[11].

Ранее, до 1 января 2008 г. действовала норма Патентного закона РФ, которая устанавливала трехмесячный срок для достижения соглашения между сторонами об условиях договора, после чего спор о вознаграждении мог быть разрешен в судебном порядке. В настоящее время частью четвертой ГК РФ такие сроки не определены. Поэтому для подачи соответствующего иска в суд можно не ждать когда закончится трехмесячный срок, а подавать в разумный срок - сразу как станет ясно, что работодатель намерен отказать или сознательно затягивает заключение договора. Кроме того, следует иметь в виду, что существовавшая ранее норма Патентного закона РФ (п. 3 ст. 9.1) о выплате государственным заказчиком вознаграждения автору при предоставлении по требованию

---

[9] Решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.09.2007 г. по делу № А76-52500/05 (оставлено без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2007 и судом кассационной инстанции Федеральным арбитражным судом Уральского округа см. Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13.03.2008 г. № Ф09-7717/06-С6; Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.08.2007 г. № 13436/06; Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.06.2007 г. № 13436/06; Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27.04.2007 г. № Ф09-7717/06-С6; Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 04.09.2006 г. № Ф09-7717/06-С5; Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.12.2005 г. по делу № А40-46134/04-51-482 (Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.09.2006 г. № КА-А40/7135-06-П, данное решение оставлено без изменения).

[10] П. Розенберг. Основы патентного права США. – М.: Прогресс, 1979. 462 с.

[11] Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 3.09.2008 г. № КГ-А40/7933-08; Постановление № 18АП-4173/2009 Восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда (г. Челябинск) от 19.06.2009 г. по делу № А07-11612/2008.

первого неисключительной безвозмездной лицензии третьему лицу упразднена. Такого рода иск рассматриваться не будет.

В вопросах выплаты вознаграждений авторам особую важность приобретает вопрос установления трудовых обязанностей, в которые входит работа, обусловленная трудовым договором. В качестве доказательства выполнения трудовых обязанностей могут быть трудовой договор, должностная инструкция, конкретное задание на выполнение определенной работы, например, по плану НИОКР или хозяйственному договору, заключенному работодателем с другой организацией-заказчиком.

Вопрос о принадлежности прав большое значение приобретает и в том случае, когда состав авторов является смешанным, т. е. часть авторов работает на данном предприятии, а часть – привлеченные специалисты. Поэтому при заключении различного рода договоров, как с работниками данного предприятия, так и с привлеченными специалистами, необходимо включать в них условия о принадлежности прав на создаваемые ОПС.

Интересны некоторые моменты рассмотрения судебного дела № А68-1135/07-53/7[12], в котором в качестве третьих лиц были привлечены авторы изобретений (к сожалению, окончательный итог дела не известен). При расчете убытков судом первой инстанции требования были удовлетворены частично. Суд исходил из того, что оба изобретения (патенты № 2223683, № 2145786) представляют собой внутреннюю оснастку каски, которая отделима от самой каски и может рассматриваться как элемент продажи отдельно, что дает право получать доход от доли себестоимости, приходящейся на чисто изобретения, определив при этом среднюю ставку роялти, равную 1,5 %. При этом суд сослался на Методику расчета платежей за использование прав РФ на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, определив предмет спора как "запасные части".

Проверяя законность принятого решения, суд апелляционной инстанции признал исковые требования обоснованными и, изменив решение суда первой инстанции, удовлетворил иск в полном объеме.

Кроме того, апелляционный суд отклонил доводы ответчика о служебном характере изобретения, не согласился с мнением суда первой инстанции о необходимости отделения изобретения (внутренней оснастки) от всего изделия, применил иную ставку роялти, приняв за основу расчет истца.

---

[12] Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 23.06.2008 г. № А68-1135/07-53/7, решение Арбитражного суда Тульской области от 24.10.2007 г. и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2008 по делу № А68-1135/07-53/7.

Суд кассационной инстанции не смог признать судебные акты законными и обоснованными (выяснилось также, что доводы истца основаны на уже недействующем патенте), отвечающими требованиям ст.ст. 15, 168, 170, 271 АПК, поэтому Постановлением суда кассационной инстанции по данному делу были отменены предшествующие постановления судов по причине нарушения судом норм материального права, а также указано на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Дело было направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области.

В случае банкротства работодателя авторы, которым не выплачено вознаграждение за служебное изобретение, вправе выступать в качестве кредиторов второй очереди[13]. При этом автор служебного изобретения, вправе требовать включения в список кредиторов при банкротстве своего работодателя удовлетворения требования по выплате вознаграждения и процентов за несвоевременную выплату вознаграждения. Полномочия должны быть соответствующим образом делегированы (на основании доверенности) при представлении в суде одним из авторов интересов других соавторов.

Как показало рассмотрение тех споров, информация о которых появлялась в средствах массовой информации и Интернет, судебная практика нуждается в обобщении и систематизации, выработке общих подходов и объединении усилий авторов и патентообладателей в локальном нормотворчестве в целях обеспечения гарантией стабилизации гражданского оборота в сфере использования служебных изобретений. Свои предложения и вопросы прошу направлять по адресу kazmina@mail.ru.

[13] Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 15.07.1999 г. № А49-1104/96-2б/7 (см. также Постановление ФАС ПО от 23.02.1999 г. № А49-1104/96-2б/7).