



Алексей Залесов

адвокат АП г. Москвы, патентный поверенный, управляющий партнер Адвокатского бюро г. Москвы «А. Залесов и партнеры», к.ю.н.

Оформление патентных прав на предприятии Как минимизировать правовые риски

Адвокаты, оказывающие правовую помощь бизнесу, – в частности, технологическим фирмам и промышленным предприятиям, – нередко сталкиваются с необходимостью проконсультировать доверителя по следующему «простому» вопросу: «У нас разработали новый продукт (технология, устройство). Считаем разработку перспективной. Хотим запатентовать. На кого лучше оформить патент?» Цели данной статьи: проинформировать коллег о рисках неверного указания авторов и патентообладателей и дать советы по минимизации этих рисков.

Итак, доверителя интересует, кого указывать автором (соавторами) и кого – заявителем по заявке на выдачу патента (т. е. будущим патентообладателем). При этом, если за составлением патентной заявки (описания и формулы) принято обращаться к патентному поверенному или патентоведу, то по вопросу о распределении прав обращаются именно к адвокату (иному практикующему юристу).

Практика рассмотрения патентных споров, вытекающих из некорректного указания автора или патентообладателя, а также споров об авторском вознаграждении показывает, что очень часто исключительные права оформляются неправомерно. При этом такое оформление нередко осуществляется исходя сугубо из интересов бизнеса и планов будущего использования патентных прав, но без должного учета требований патентного законодательства, четко определяющего, как следует распределить патентные права.

«Типовые» решения

Приведем варианты «типовых» и «практических» решений в отношении указания авторов изобретения (полезной модели или промышленного образца) в патенте:

1. Указывают действительных авторов – работников предприятия.
2. Указывают не действительных авторов, а других лиц (часто – руководящих работников, собственников бизнеса или работников иных аффилированных структур).
3. В качестве соавторов указывают совместно лиц, перечисленных в п. 1 и 2.

В качестве будущего патентообладателя (заявителя) в заявке зачастую могут указать:

1. Работодателя авторов (юридическое лицо или индивидуального предпринимателя).
2. Авторы (особенно если они – руководители или собственники).
3. Руководителей или собственников предприятия, не являющихся авторами.
4. Иную аффилированную организацию (например, головную компанию).

Можно утверждать, что из всего вышеуказанного лишь первый вариант указания авторов и патентообладателя соответствует требованию закона. Остальные «схемы патентования» разработок, применяемые весьма часто, представляют собой либо прямое нарушение закона, чреватое резко негативными последствиями, либо требуют дополнительного оформления соответствующими сделками об уступке прав.

Общий подход к распределению прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец, созданные работниками в рамках трудовой функции или специального задания работодателя, дан в ст. 1370 Гражданского кодекса РФ. Согласно п. 2 и 3 указанной статьи исключительное право на такие объекты и право на получение патента на них принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Если исходя из соображений интересов бизнеса выбираются более сложные схемы патентообладания, то каждая передача прав должна быть оформлена в письменном виде. Например, в случае если одним из действительных авторов (наряду с работниками) является лицо, не являющееся штатным работником. В этой части созданный объект не будет служебным, поэтому первоначально право на получение патента (в части) принадлежит этому лицу. Это право можно уступить за вознаграждение, на основании письменного соглашения. Поэтому для юридической чистоты такого патента необходимо заключить и исполнить данное соглашение, выплатив такому автору оговоренную в соглашении сумму.

Фабула дела

Как уже было сказано, целью данной статьи является краткое информирование адвокатов о рисках неверного указания авторов и патентообладателей, описание общих подходов к минимизации этих рисков. Для наглядности демонстрации рисков мы не просто перечислим их, а рассмотрим реальную ситуацию (не называя действующих лиц) в отношении исключительных прав на полезные модели по нескольким патентам РФ. Фабула дела такова: патенты были выданы на предприятие (юридическое лицо), производящее устройство, в котором реализованы запатентованные полезные модели. В составе соавторов были указаны два человека. Одним из авторов был указан инженер другого предприятия, участвующего в разработке объекта в рамках совместного проекта. При этом никакими иными сделками (документами) не были оформлены отношения по поводу его прав, связанных с авторством на эту полезную модель. Единственным автором-работником был указан генеральный директор предприятия-патентообладателя. При этом в должностной инструкции генерального директора не указано, что в его обязанности входит осуществление инженерно-технической или изобретательской деятельности. Через несколько лет после получения патентов, налаживания успешного инновационного производства и после увольнения генерального директора собственники предприятия столкнулись со спором, риски которого можно было исключить на стадии оформления прав на результат / результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД). Предприятие даже прекратило поддерживать патенты в силе (уплачивать годовые пошлины) с целью ликвидации самого предмета спора (лишившись законной патентной монополии на перспективную продукцию), но и таким отчаянным способом не удалось полностью исключить спор.

Рассмотрим те риски, с которыми частично столкнулось предприятие в рассматриваемой ситуации.

Отношения не урегулированы

Следующие риски связаны именно с неурегулированием отношений между авторами и предприятием.

1. Риск того, что бывший генеральный директор предъявит требования о выплате авторского вознаграждения (в случае признания полезной модели служебной), а также риск взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки выплаты установленного законом авторского вознаграждения в случае обращения автора в суд.
2. Риск признания патента недействительным (частично) в случае обращения любого из авторов в суд (если полезная модель в действительности не являлась служебной).
3. Риск понуждения к подаче ходатайства о восстановлении действия патента за счет работодателя (если полезная модель признана служебной) и взыскания убытков за прекращение действия патента.
4. В случае если автор (авторы) выиграет спор в суде, возникает риск взыскания с предприятия судебных расходов автора.

Если РИД будет признан служебным

Следующие риски связаны с признанием РИД служебным при неурегулированности отношений между ООО и автором (генеральным директором). РИД, созданные генеральным директором, могут быть как служебными, так и неслужебными. С одной стороны, в обязанности генерального директора обычно не входит разработка технических новшеств, но с другой стороны – генеральный директор является работодателем, поэтому он сам себе вполне может дать служебное задание разработать то или иное решение. Данный вопрос был предметом рассмотрения Научно-консультативного совета Суда по интеллектуальным правам 25 ноября 2016 г., когда было признано, что существующая судебная практика позволяет признать полезную модель служебной даже в случае, если это соответствующая обязанность не была прямо закреплена в трудовом договоре (должностной инструкции, задании работодателя). При определении характера РИД суды исходят из того, что обязанности изобретателя могут быть сформулированы в достаточно общем виде, а также указывают, что сферу деятельности и специализацию компании и ее отдельных подразделений также следует принимать во внимание¹. Если РИД относится к сфере деятельности компании, в которой работает изобретатель, то он с высокой долей вероятности будет признан служебным².

В связи с этим представляет интерес цитата из решения Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2016 г. по делу № СИП-460/2015 относительно обязанностей по разработке объектов патентных прав генерального директора: «Также не может быть признан обоснованным и довод Иванова Д.В. об отсутствии в должностной инструкции генерального директора ЗАО “Спецкомплектресурс 2001” обязанности по разработке объектов патентных прав, поскольку названная инструкция предусматривает обобщенные (неконкретизированные) обязанности

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2014 г. по делу № СИП-121/2014.

² Как отмечено в п. 129 постановления ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо по усовершенствованию известных технических решений. Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или быть выражено в виде конкретного задания. Во внимание могут быть приняты, в частности: акты работодателя, содержащие поручения работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные обстоятельства в совокупности.

генерального директора, в рамках которых могла осуществляться и деятельность по разработке этих объектов. К числу таких обязанностей могут быть отнесены: обеспечение выполнения всех лицензионных требований при осуществлении деятельности общества; организация подготовки соответствующих документов и осуществление всех необходимых действий для получения (продления) лицензии на осуществление уставной деятельности общества; организация производственно-хозяйственной деятельности общества на основе широкого использования новейшей техники и технологий».

В рассматриваемом случае можно сослаться также, например, на выводы Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-704/2019 о том, что при определении служебного или неслужебного характера РИД важно учитывать поведение автора в ходе подачи заявок: знал ли он о том, что он не включается в соавтатели, был ли с этим согласен: «Учитывая изложенные обстоятельства, судебная коллегия соглашается с мнением ответчика и третьего лица о том, что воля соавтора Кобца А.А. на регистрацию спорного результата интеллектуальной деятельности на имя общества «СВЕЗА-Лес» была выражена с достаточной степенью определенности».

Заметим, что в законе предусмотрен ряд формальностей, несоблюдение которых может привести к утрате прав на служебные РИД. В частности, к таким нормам можно отнести обязанность работника письменно уведомить работодателя о создании служебной полезной модели; правило о возврате прав на служебные РИД работнику, если работодатель в течение четырех месяцев не совершит определенные действия.

Неопределенности с выплатами

Рассмотрим риски, связанные с неопределенностью порядка выплаты авторского вознаграждения за служебные РИД. Определение их размера и порядок выплат в настоящее время осуществляется на основе принципа свободы договора. Это означает, что стороны самостоятельно могут договориться о размере вознаграждения за служебные РИД. Если стороны не смогли прийти к согласию по этому вопросу, то соответствующий спор подлежит рассмотрению в суде. Вместе с тем необходимо обратить внимание на следующее.

Во-первых, в законе указаны четыре основания для возникновения у работника-изобретателя права на вознаграждение:

1. Получение работодателем патента.
2. Передача работодателем права на получение
 1. патента третьему лицу.
 2. Принятие работодателем решения о сохранении изобретения в тайне.
 3. Неполучение патента по зависящим от работодателя причинам.

В описанных примерах дел можно говорить как минимум о наличии одного основания, т.е. получении патента.

Во-вторых, достигнутый размер вознаграждения должен быть разумным и обоснованным для обеих сторон. Суд вправе пересмотреть размер вознаграждения, если будет установлено, что работодатель злоупотребил правом, нарушил принцип добропорядочности и умышленно ввел работника в заблуждение относительно размера вознаграждения. При этом суд вправе исследовать реальную коммерческую ценность и оборотоспособность объекта, а также рассмотреть ставки, рекомендованные Правительством РФ, а также ставки, обычно применяемые в определенной сфере производства.

В-третьих, Правительство РФ вправе устанавливать ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы³. Данные показатели применяются в случае спора, если работодатель и работник не заключили договор, устанавливающий размер, условия и порядок выплаты вознаграждения за служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец. Данная позиция подтверждается судебной практикой⁴.

Практические рекомендации

Обозначив риски применительно к патентному спору с бывшим генеральным директором, указанным в качестве автора полезных моделей, следует еще раз призвать коллег: обращайтесь внимание доверителей на правомерный порядок оформления патентных прав!

Адвокаты могут помочь своим доверителям разработать и внедрить на предприятии локальные акты, положения в трудовые договоры, соглашения, а также другие юридические документы, регламентирующие создание, охрану, управление, распоряжение и защиту прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности. Это могут быть, в частности:

1. Положение (Политика) о служебных РИД. В этом документе следует дать определение служебных РИД, алгоритм их создания и защиты. Например, можно указать, что все новые решения, созданные сотрудником и внедренные в деятельность компании, если только сотрудник заранее не предупредил работодателя о том, что данное решение не является служебным, будут являться служебными и право на подачу заявок на выдачу охранных документов и / или исключительные права на такие РИД принадлежат работодателю. Можно обозначить и ряд ограничений для работника, касающихся, к примеру, недопустимости применения служебных разработок для третьих лиц либо в личных целях. Также следует определить правила и размеры выплаты вознаграждения сотруднику за служебные РИД.
2. Должностные инструкции с определенным кругом служебных обязанностей, где в числе прочих могут включаться и обязанности, связанные непосредственно с созданием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и т.д.
3. Трудовой договор. Если работа сотрудника будет сопряжена с разработкой РИД, то рекомендуем указать на это в перечне его обязанностей. Также в трудовой договор можно включить условие о том, что исключительные права на разработку (право на подачу заявки на выдачу патента) принадлежат работодателю.
4. Форма уведомления работодателя о создании охраноспособного объекта (следует определить сотрудника, ответственного за получение и обработку такого уведомления), а также форма ответа сотруднику о том, что работодатель планирует делать с созданным объектом.

Завершая разговор, выразим уверенность в том, что наличие устойчивых практик правомерного оформления патентных прав на предприятии позволит исключить рассмотренные выше риски.

³ Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы (утв. постановлением Правительства РФ от 4 июня 2014 г. № 512, признаны утратившими силу с 1 января 2021 г.), Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы (утв. постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848, вступили в силу 1 января 2021 г. и действуют до 1 января 2027 г.).

⁴ Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 7 июля 2021 г. по делу № 33–5004/2021(2–241/2020).