

ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИ ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА ПРАВИЛЬНО



Автор

Патентные поверенные и юристы, представляющие интересы доверителей в административном и судебном порядке по вопросам защиты и охраны интеллектуальной собственности, часто сталкиваются с ситуациями, когда несвоевременная, некорректная защита прав на объекты интеллектуальной собственности приводит к достаточно серьезным последствиям для доверителей в будущем. Данную статью мы бы хотели посвятить именно таким ситуациям, с которыми нам пришлось столкнуться в своей практике, и на примере рассказать, как можно и нужно было бы избежать данных ситуаций.

Постараемся по порядку разобрать некоторые важные моменты, на которые следует обратить внимание при корректном планировании дальнейшей защиты ваших прав на результаты интеллектуальной деятельности и показать, как обезопасить себя от возможных неприятных ситуаций, которых можно было бы избежать, правильно оформив права юридически.

АВТОР ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА

Наверное, первый вопрос, который важно рассмотреть — кто будет являться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, так как много споров в дальнейшем, в том числе, возникает и из-за некорректного указания самого автора.

Согласно статье 1347 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Такое право неотчуждаемо и непередаваемо, даже если исключительные права на такой результат переходят к другому лицу. То лицо, которое в дальнейшем будет указано в качестве автора при подаче заявки, и будет им считаться, пока не доказано иное. Проверка авторства не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее — Роспатент), куда подаются заявки на выдачу патента. В случае спора данный факт может быть установлен в судебном порядке. Соответственно, если объект создан несколькими авторами совместным творческим трудом, то они будут являться соавторами данного объекта.

КАКИЕ ИСТОРИИ ПРОИСХОДЯТ НА ПРАКТИКЕ?

Обычная гипотетическая история: двое друзей решили воплотить в жизнь идею, возникшую у одного из них, при этом один, обладающий техническим образованием, разработал и описал всю техническую составляющую, а второй — предоставил площадку для испытания опытного образца и инвестировал достаточное количество средств в разработку самого объекта. Можно ли в таком случае считать, что оба товарища могут быть признаны соавторами такого объекта?

Вторая история, которая часто встречается, когда в авторы всех результатов интеллектуальной деятельности включают генерального директора фирмы или руководителя подразделения, или иное лицо просто потому, что так сложилось уже на практике, либо чтобы не обидеть или выразить почтение уважаемому человеку. В обоих случаях ни руководитель компании или подразделения, ни товарищ, который инвестировал в создание объекта и предоставил площадку для проведения экспериментов, не являются авторами результатов интеллектуальной деятельности, пока они непосредственно не вносят свой творческий вклад в его создание.

Необходимо помнить, что не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ. И как более четко разъяснено в пункте 116 Постановления Пленума Верховного Суда



РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» авторами (соавторами) не являются лица, оказавшие автору изобретения, полезной модели или промышленного образца только техническую помощь (изготовление чертежей, фотографий, макетов и образцов; оформление документации и т. п.), а также лица (например, руководители, другие должностные лица), осуществлявшие лишь руководство разрабатываемыми темами, но не принимавшие творческого участия в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Также случаются и обратные ситуации, когда разрастается патентное семейство, например, подаются выделенные заявки, международные заявки, осуществляется зарубежное патентование, и одного из авторов, например, который ушел, забывают указать в одной из таких заявок.

Почему же вопрос правильного указания автора является настолько важным? В соответствии с подпунктом 5 п. 1 ст. 1398 выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с действующим законодательством, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым, служит основанием для признания патента недействительным. Причем споры об установлении авторства в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. Важно отметить, что оспаривание патента по данному основанию часто связано с параллельным делом о нарушении прав на такой патент, рассматриваемым в суде.

При рассмотрении споров суд устанавливает характер участия каждого из лиц, претендующих на авторство (соавторство) в создании технического решения, решения внешнего вида изделия. Для анализа творческого вклада представляются все возможные документы, в том числе свидетельские показания, анализируются любые договоры и внутренние документы, которые могут подтвердить именно творческий вклад неуказанного автора или его отсутствие у автора, который был ошибочно указан.

Разберемся теперь, у кого возникает право на получение патента, а также как можно урегулировать отношения между авторами и когда на эти вопросы необходимо обратить особое внимание.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

По общему правилу, установленному п. 1 ст. 1357 ГК РФ, право на получение патента принадлежит его автору (или соавторам совместно). Соавторы распоряжаются правом на получение патента совместно, если соглашением между ними

не предусмотрено иное, а меры по защите прав каждый автор вправе принимать самостоятельно, при этом к отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца и с распоряжением исключительным правом на изобретение применяются правила пункта 3 ст. 1229 ГК РФ. То есть, когда исключительное право на изобретение принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать его по своему усмотрению, распоряжение исключительным правом осуществляется совместно, если ГК РФ или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Доходы от совместного использования изобретения либо от совместного распоряжения исключительным правом на него распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними также не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними.

Соответственно, при условии, когда автор или соавторы работали самостоятельно, не в рамках исполнения трудовых обязанностей или задания работодателя и не в рамках выполнения работ или оказания услуг по договору, то такое право возникает у авторов и они становятся заявителями по заявке, а далее и патентообладателями при условии выдачи патента.

Поэтому, чтобы в дальнейшем избежать проблем, что какие-то условия между соавторами не были согласованы, имеет смысл до подачи заявки урегулировать все вопросы, заключив соответствующее соглашение. Это поможет избежать болезненных и непредсказуемых споров в дальнейшем.

Право на получение патента может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

Возникают ситуации, когда в цепочке разных договоров подряда, субподряда, далее — отчуждения исключительных прав на сам патент отсутствует урегулированное самое первое звено, когда право на получение патента должно было быть передано от автора лицу, являющемуся заказчиком по договору подряда или договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали создания изобретения (например, дела СИП-465/2020 и СИП-76/2022, где автор смог признать патент недействительным частично в части неуказания его в качестве патентообладателя и поднял вопрос о правомерности включения второго автора, а также приобретения исключительных прав вторым патентообладателем).

СЛУЖЕБНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Достаточное количество споров связано именно со служебными изобретениями, то есть изобретениями, созданными работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. При их создании право авторства на служебное изобретение всегда принадлежит работнику (автору), а исключительное право и право на получение патента принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

При этом изобретения, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными и право на получение патента и исключительное право на такое изобретение принадлежат работнику. А работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного объекта для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием данного объекта (п. 5 ст. 1370 ГК РФ).

ГК РФ предусмотрены система и сроки для уведомления работодателя о создании в рамках своих трудовых обязанностей (или задания работодателя) изобретения, в отношении которого возможна правовая охрана, а также описаны необходимые действия от работодателя и работника и их права и обязанности (в том числе и случаи, когда автору необходимо обязательно выплачивать вознаграждение), но с целью урегулирования данных вопросов имеет смысл разработка собственных локальных актов, форм и системы взаимодействия работодателя и работника, а также системы стимулирования работников для создания и уведомления работодателя о патентоспособных объектах, выявленных в рамках своей работы на предприятии.

Стоит отметить, что локальные акты должны обязать сотрудников хранить в режиме коммерческой тайны любую информацию до момента ее официальной публикации или иного публичного раскрытия неограниченному кругу лиц. Если же информация о сущности была раскрыта автором (заявителем или иным лицом, получившим от них прямо или косвенно такую информацию, что она стала общедоступной), то имеет смысл следить за датой такого раскрытия, так как возможность подать заявку в течение 6 месяцев (для изобретений и полезных моделей) и 12 месяцев (для промышленных образцов) с момента такого раскрытия заявителю предоставляется ГК РФ без последствий для признания патентоспособности такого объекта (авторская льгота по новизне).

Кроме достаточно традиционных споров, когда работник и работодатель не смогли разобраться, у кого и как возникло право на получение патента на изобретение, которое создавалось во время исполнения своих трудовых обязанностей, бывают и более непредсказуемые ситуации,

когда доказательства факта возникновения такой ситуации невозможно представить в суд.

Например, ни работодатель, ни работник не стали ничего патентовать, работодатель пытался сохранить конкретный состав своей субстанции для лекарственного средства в секрете, но сотрудник ушел вместе с документами к конкуренту, не оставив возможности работодателю ни запатентовать лекарственное средство, ни воспрепятствовать появлению на рынке аналога ранее своего собственного препарата.

В такой ситуации строгий подход к наличию конкретного письменного задания работодателя, подписанной работником бумаги о каждом шаге работы, которая ведется в связи с выполнением такого задания, и о полученных результатах может помочь избежать такой ситуации.

Если вдруг при совместных разработках задействованы лица, которые не являются работниками, то очень важно урегулировать отношения путем заключения договора о передаче права на получение патента, чтобы данное право также перешло к работодателю. При отсутствии в договоре положения об ином, право изначально принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором о проведении при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ не было предусмотрено прямо создание изобретения. Также, если отсутствует в договоре положение об ином, то заказчик вправе использовать созданные таким образом изобретения в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения, а при передаче подрядчиком (исполнителем) права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу заказчик сохраняет право использования изобретения на указанных условиях. Автору, который не является патентообладателем, должно быть выплачено вознаграждение, размер и условия выплаты которого будут зафиксированы в соглашении. Опять же, необходимо в таких договорах предусматривать положение о принадлежности права на получения патента при создании предусмотренных и созданных объектов интеллектуальной собственности, либо позаботиться о своевременном заключении договора о приобретении указанного права.

В рамках данной статьи мы рассмотрели непосредственно те ситуации, которые возникают именно в отношении автора при урегулировании вопросов о возникновении и передаче права на получение патента, а также в рамках создания изобретения при исполнении своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя или при выполнении работ по договору. В следующем выпуске мы коснемся вопросов, когда целесообразно оформлять права на созданный объект, как выбрать наиболее рациональную стратегию патентования, а также самому избежать нарушения исключительных прав третьих лиц. ■



А.Залесов и партнеры
Патентно-правовая фирма
Адвокатское бюро

123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко,
д. 2, к. 9, оф. 535, тел.: +7 495 781 60 80
E-mail: office@azalesov.com
www.azalesov.com