

Служебные изобретения: подводные камни и риски во взаимоотношениях изобретателей и работодателей

■ **С.В.ВАСИЛЬЕВ** – канд. юрид. наук, патентный поверенный, старший юрист (Москва, юридическая фирма «Городисский и партнеры», vasilievs@gorodissky.ru)

В статье рассматриваются наиболее важные положения, связанные со служебными изобретениями, которые в первую очередь будут полезны в практической работе юристам, патентным поверенным, сотрудникам кадровых служб и подразделений, осуществляющих контроль за соответствием деятельности предприятия законодательству.



Стремление достичь баланса прав и обязанностей изобретателя, работающего по найму, и его работодателя в отношении созданного в рамках такого сотрудничества

изобретения почти столь же старо, как само патентное право. Считается, что одним из камней преткновения в сотрудничестве двух гениальных изобретателей – Эдисона и Теслы – стал вопрос о принадлежности прав на результаты творчества последнего. Эди-

сон считал, что если Тесла работает в его компании, то и права на все созданные им технические решения должны принадлежать компании. Современная правовая доктрина пошла по пути максимально возможного регламентирования прав и обязанностей сторон в отношениях, касающихся создания и использования служебных изобретений, тем не менее оставляя в духе общей диспозитивности гражданского права некоторые существенные вопросы на соглашение сторон.

Вместе с тем механизм взаимодействия автора и работодателя в данной сфере эффективно работает только в случае, когда стороны тщательно выполняют свои обязанности, установленные законом (либо активно пользуются предоставленными им правами), и не



пускают все на самотек.

Отсутствие должного внимания к указанным вопросам может привести к серьезным последствиям для интеллектуальных активов компании, включая утрату права на получение патента, оспаривание действующих патентов, прекращение правовой охраны ноу-хау, требования работников по выплате вознаграждений за служебные изобретения и т.п. Часто объектами притязаний изобретателей становятся не только российские компании, но и представительства иностранных фирм, а также российские дочерние общества, которые выступают в качестве работодателя для изобретателей и инженеров.

Обратившись к современному российскому опыту регулирования института служебных изобретений, мы обнаружим объемный пласт правовых норм и судебной практики, которые охватывают как общие вопросы возникновения и принадлежности исключительных прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности, так и специальные вопросы, касающиеся порядка возникновения и оформления таких прав, выплаты вознаграждения за служебные изобретения, которым законодатель отводит не меньшую роль.

Рассмотрим ключевые положения, которые помогут грамотно квалифицировать спорные ситуации, возникающие на практике.

Что делает изобретение служебным?

Как правило, одной из первых причин для разногласий становится вопрос о служебном характере изобретения. Несмотря на кажущуюся сложность таких споров, они могут быть разрешены на основе следующих критериев:

находится ли автор в трудовых отношениях со своим нанимателем;

круг должностных обязанностей изобретателя;

входит ли изобретение в объем должностных обязанностей изобретателя.

Применяя на практике первый критерий, необходимо помнить, что отсутствие трудового договора вовсе не означает, что отношения между автором-изобретателем и его нанимателем следует автоматически не признавать трудовыми. Напротив, поскольку трудовое законодательство как самостоятельная отрасль права появилось в связи с необходимостью защиты прав наемных рабочих, оно исторически предусматривает ряд гарантий в области трудовых отношений.

Одной из таких гарантий является квалификация отношений между компанией и работником в зависимости от их характера, а не от названия договора между ними либо его отсутствия¹. В частности, если в отношениях между автором-изобретателем и компанией присутствуют такие признаки как установленный внутренний трудовой распорядок (рабочие часы, время отдыха, выходные дни, отпуск), рабочее место, оборудование и материалы (то есть орудия и средства производства), предоставляемые нанимателем, перечень выполняемых должностных обязанностей, выплата заработной платы, а также личное выполнение изобретателем своих трудовых обязанностей и подчинение распоряжениям работодателя –

¹ Определение Конституционного суда Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 597-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Равинской Ларисы Вадимовны на нарушение ее конституционных прав статьями 11, 15, 16, 22 и 64 Трудового кодекса Российской Федерации»; постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»; определение Верховного суда Российской Федерации от 28 мая 2018 г. № 18-КГ18-65.



такие отношения следует признавать трудовыми даже в случаях, когда трудовой договор отсутствует, либо в существующем договоре указано, что он является гражданско-правовым. Таким образом, для квалификации отношений между изобретателем и компанией необходимо руководствоваться не только договором между ними, но и проанализировать фактические отношения на их соответствие указанным выше признакам.

Должностные обязанности изобретателя должны устанавливаться в трудовом договоре, должностной инструкции, а также могут быть зафиксированы в отдельных заданиях и поручениях работодателя. Если таких документов нет, для установления указанных обстоятельств можно использовать результаты регулярно выполняемых работ за прошлое время, свидетельские показания других сотрудников компании.

При этом позиция, согласно которой изобретение не следует считать служебным, поскольку оно не было прямо поименовано в трудовом договоре/должностной инструкции либо задании работодателя, является ошибочной и не признается судами. Напротив, при определении характера результата интеллектуальной деятельности 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 внимание². Если изобретение относится к сфере деятельности компании, в которой работает изобретатель, оно с высокой долей вероятности будет признано служебным.

² Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2014 г. по делу № СИП-121/2014.

Формальности, но какие важные!

Многие работодатели ошибочно полагают, что заключение трудового договора и выплата заработной платы гарантирует переход к ним прав на служебные изобретения. Вместе с тем закон предусматривает ряд важных формальностей, несоблюдение которых может привести к утрате прав на служебные изобретения. В частности, к таким важным нормам следует отнести: обязанность работника письменно уведомить работодателя о создании служебного изобретения, а также правило о возврате прав на служебные изобретения к работнику, если работодатель в течение четырех месяцев не совершит определенные действия.

Часто неуведомление о создании результата интеллектуальной деятельности является следствием невнимательного отношения работника либо незнания обязанности уведомлять работодателя. Вместе с тем нередки случаи и умышленных действий, направленных на сокрытие служебных результатов интеллектуальной деятельности с целью дальнейшего присвоения прав.

Полезной рекомендацией в таком случае может быть определение перечня отдельных категорий работников и должностей, которые потенциально могут создать результаты интеллектуальной деятельности, информирование таких работников о необходимости уведомлять руководителя о своих изобретениях, проведение регулярного мониторинга результатов труда указанных работников и введение регулярной отчетности об их деятельности. В форму уведомления целесообразно включить сведения о составе авторов, их творческом вкладе, поскольку в будущем это позволит минимизировать споры об авторстве и распределении вознаграждения между авторами.



Например, недавно в арбитражном споре о выплате лицензионного вознаграждения³ суд определил, что работодатель (лицензиат) добросовестно заблуждался относительно принадлежности прав на изобретение, поскольку в свое время не был надлежащим образом уведомлен своим работником о создании изобретения и, как следствие, не имел возможности принять решение относительно дальнейшей юридической судьбы изобретения.

Как известно, право на служебное изобретение возвращается к работнику, если в течение четырех месяцев со дня уведомления работником о создании служебного изобретения работодатель не подал заявку на выдачу патента, не передал право на его получение третьему лицу или не принял решение о сохранении информации об изобретении в тайне. В этой связи часто, чтобы избежать возврата прав к работнику, многие работодатели предпочитают засекречивать результаты работы. После этого в более комфортные для себя сроки они могут принять решение о патентовании либо ином использовании служебного изобретения. Можно предположить, что возложение на работодателя обязанности принять юридически значимое решение относительно служебного изобретения обусловлено стремлением законодателя предоставить как можно больше возможностей для коммерциализации служебных изобретений не только работодателем, но и автором-изобретателем.

Из рекомендаций представляется важным под роспись уведомлять работника о решении, которое принял работодатель в отношении служебного изобретения. После истечения четырех месяцев неуведомленный изобретатель может предположить, что у рабо-

додателя нет коммерческого интереса к его изобретению, и самостоятельно подать заявку либо уступить свое право другому лицу. К сожалению, последствия таких действий становятся известными достаточно поздно (когда патент получен на имя работника или получена претензия от третьего лица, которому работник уступил свое право). В то же время простое письменное уведомление работника о принятом решении может исключить указанные риски.

Хочется поделиться своим открытием с миром!

Исходя из лучших побуждений, изобретатели часто спешат поделиться своими достижениями, опубликовать статью, выступить на конференции, рассказать о новом решении коллегам и друзьям. Вместе с тем, как мы знаем, ценность изобретения определяется его новизной и неизвестностью третьим лицам. В случае раскрытия результата интеллектуальной деятельности работодатель рискует потерять возможность защитить его в качестве изобретения или ноу-хау, поскольку изобретение, помимо прочих условий патентоспособности, должно быть новым.

Если для изобретений предусмотрен льготный период в отношении новизны, и закон предусматривает возможность подачи заявки на изобретение в течение шести месяцев после публичного раскрытия таких сведений, то для секретов производства такой возможности нет. Поэтому в случае разглашения сведений об изобретении возможность сохранить актив в качестве ноу-хау будет навсегда утрачена. Чтобы минимизировать указанные риски, рекомендуется предпринять меры, направленные на сохранение информации о служебных изобретениях в тайне. Например, следует определить перечень информа-

³ См. дело А40-222303/2015.



ции, которая представляет собой коммерческую тайну, и включить в этот перечень сведения о служебных изобретениях, ограничить доступ работников и иных третьих лиц к такой информации, сформировать перечень лиц, имеющих доступ к информации, представляющей собой коммерческую тайну, нанести на материальные/электронные носители информации гриф «*коммерческая тайна*», предпринять иные меры.

Сколько и когда платить?

С социально-экономической точки зрения, основания и размеры выплаты авторских вознаграждений за служебные изобретения должны обеспечивать баланс интересов изобретателей и бизнеса. Представляется, что в итоге наемный изобретатель должен видеть безусловную перспективу и преимущества в создании нового решения. Если компании удастся установить такой баланс, то число юридических споров по выплатам и принадлежности прав сводится к минимуму, а уровень социально-экономического благополучия и стабильности возрастает.

В указанных отношениях государство выполняет роль регулятора и в зависимости от экономической модели либо устанавливает минимальный уровень гарантий, либо достаточно точно обозначает ставки вознаграждения, которые следует применять.

В современный период выплаты авторского вознаграждения регулируются на основе принципа свободы договора, который превалирует над законом и позволяет сторонам самостоятельно договориться о размере вознаграждения за служебное изобретение. Если же компромисс не найден, спор подлежит рассмотрению в суде. Вместе с тем, **не смотря на договорное регулирование отношений по выплате вознагражде-**

ний за служебные изобретения, необходимо помнить следующее.

1. Законом недвусмысленно установлены четыре основания для возникновения у работника-изобретателя права на вознаграждение: получение работодателем патента; передача работодателем права на получение патента третьему лицу; принятие работодателем решения о сохранении изобретения в тайне; неполучение патента по зависящим от работодателя причинам.

2. 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 добросовестности и умышленно ввел работника в заблуждение относительно размера вознаграждения. При этом суд вправе исследовать реальную коммерческую ценность и оборотоспособность изобретения, а также рассмотреть ставки, рекомендованные Правительством Российской Федерации, а также ставки, обычно применяемые в определенной сфере производства.

3. Правительством Российской Федерации установлены ставки вознаграждения за служебные изобретения⁴, которые могут применяться судом при недостижении сторонами согласия относительно размера и базы для калькуляции вознаграждения за служебные изобретения. В этой связи компаниям можно рекомендовать рассматривать указанные ставки в качестве минимальных, что в случае потенциального спора значительно снизит риски пересмотра размера вознаграждения судом.

⁴ Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».



Определяя риски, связанные с выплатой авторского вознаграждения за служебные изобретения, полагаем важным дополнительно остановиться на следующих вопросах.

Можно ли включать такие выплаты в заработную плату? Согласно трудовому законодательству заработная плата – это регулярно выплачиваемое вознаграждение за труд работника в зависимости от качества, количества, сложности и условий выполняемой работы, а также компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты. Другим словами, заработная плата должна выплачиваться за выполнение работы согласно должностным обязанностям и независимо от того, создал ли работник охраноспособное изобретение. В этой связи заработная плата по своей правовой природе не может замещать вознаграждение за служебное изобретение.

Кто должен выплачивать вознаграждение в случае уступки изобретения? Закон и судебная практика⁵ дают четкий ответ на данный вопрос: вознаграждение должен выплачивать работодатель. Причины такого законоположения понятны и направлены на защиту прав изобретателя, который за выплатой вознаграждения вправе обратиться к своему работодателю независимо от того, кому принадлежит изобретение и кем оно используется по лицензии либо другому договору на момент выплаты. Единственным исключением является случай универсального правопреемства, когда все права и обязанности компании-работодателя переходят к другому лицу.

⁵ См.: п. 51 постановления пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Прекращается ли обязанность по выплате в случае досрочного прекращения действия патента на служебное изобретение? Как известно, предусмотрены различные основания досрочного прекращения действия патента, например, неуплата пошлин за поддержание патента в силе либо заявление патентообладателя о досрочном прекращении правовой охраны.

Согласно разъяснениям Конституционного суда⁶ и Верховного суда Российской Федерации⁷ по общему правилу при досрочном прекращении действия патента в связи с неуплатой пошлин обязанность по выплате авторского вознаграждения за служебное изобретение прекращается, поскольку изобретение переходит в общественное достояние.

Вместе с тем практике известны случаи, когда суд обязывал работодателя выплатить такое вознаграждение, поскольку установил, что изобретение продолжает активно использоваться работодателем и приносит ему хороший доход, а действия по досрочному прекращению правовой охраны изобретения были направлены на уклонение от уплаты вознаграждения автору-изобретателю. Однако представляется, что такой подход является скорее исключением, обоснованным конкретными обстоятельствами дела, в которых суд мог установить недобросовестность патентообладателя.

⁶ См.: определение Конституционного суда Российской Федерации от 5 марта 2014 г. № 497-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Завадского Казимира Фомича, Копытова Геннадия Григорьевича и других на нарушение их конституционных прав положениями пункта 2 статьи 1364 и статьи 1399 Гражданского кодекса Российской Федерации».

⁷ См.: п. 27 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного президиумом Верховного суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.



Служебные изобретения в конкурентной борьбе

Риски и преимущества, связанные со служебными изобретениями, разнообразны и чрезвычайно важны. Например, обстоятельства приобретения прав на служебные изобретения могут существенно повлиять на сделку по приобретению интеллектуальных активов.

В этой связи одним из ключевых вопросов, который исследуется консультантами при проведении правового аудита интеллектуальных активов, являются все обстоятельства, связанные с созданием изобретения, составом авторов, служебным характером такого изобретения, передачей прав работодателю. Ошибка либо умышленные действия могут привести к аннулированию и потере патентных прав, что, в свою очередь, сделает невозможным либо существенно затруднит коммерциализацию технологии, повлечет убытки и иски контрагентов, которые уже получили соответствующие гарантии и заверения относительно принадлежности исключительных прав.

Юридические недостатки в правах на служебные изобретения также могут кардинально повлиять на возможность защиты исключительных прав. Нередки ситуации, когда исключительные права на служебные изобретения используются как рычаг давления на оппонента в трудовом или корпоративном споре. Это становится возможным при отсутствии необходимого набора документов, оформляющих распределение прав между автором и работодателем, и, как следствие, неопределенности принадлежности таких прав.

Например, не так давно судебный спор о выплате многомиллионной задолженности по лицензионному договору за использование изобретения,

который в первом приближении казался крайне успешным для лицензиара (истца), завершился потерей прав на изобретение и отказом в исковых требованиях. Такой резкий поворот событий стал возможен в связи с тем, что в свое время лицензиар должным образом не проверил юридическую чистоту прав на служебное изобретение, что стало основанием для иска. В результате активных контрдействий ответчика в суде было установлено, что для истца изобретение не является служебным, и, следовательно, он не может быть надлежащим правообладателем и предъявлять какие-либо требования на основе указанного изобретения, в том числе требование о выплате лицензионного вознаграждения. Более того, по результатам указанного судебного спора взамен аннулированных патентов истца были выданы новые патенты. В некоторых из них ответчик был указан в качестве сопатентообладателя, а в других – в качестве единственного патентообладателя.

Рекомендации и выводы

Закон и обширная судебная практика содержат ряд императивных норм и важных правовых разъяснений, несоблюдение которых может привести к крайне нежелательным последствиям, включая утрату прав на служебные изобретения. В этой связи вопросы, связанные со служебными результатами интеллектуальной деятельности, требуют внимательного отношения как юристов, так и управляющего персонала.

Такое внимательное отношение или должная осмотрительность (*due diligence*) в первую очередь предполагает наличие в компании локальных актов, трудовых договоров, соглашений, а также других юридических документов, регламентирующих создание, охрану, управ-



ление, распоряжение и защиту прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности.

Рекомендуется также организовать работу по внедрению и контролю за исполнением указанного набора документов. Для этого, помимо прочего, может

проводиться регулярное обучение ответственного персонала, в рамках которого будут прорабатываться конкретные сценарии из практики работы компании, даваться рекомендации и пояснения по служебным результатам интеллектуальной деятельности.

