

Научная статья

УДК 347.77

Государственное регулирование служебных объектов патентного права: пробелы и проблемы в законодательстве в области вознаграждения работника-автора

Павел Сергеевич Корнеев¹,

Ольга Анатольевна Кулешова²,

^{1,2} Российская государственная академия интеллектуальной собственности, Москва, Россия

¹Аналитик Международного центра компетенций «АйПи»

p.korneev@rgiis.ru

AuthorID: 1106371

² магистрант

olgakouleshova@gmail.com

Аннотация. В настоящей статье рассматривается комплекс правовых проблем, связанных со служебными объектами патентного права в части определения вознаграждения работника-автора.

Исследованы критерии отнесения результатов интеллектуальной деятельности к служебным, а именно: размер, условия, порядок и основания выплаты вознаграждения работника-автора за такие РИД в сфере патентного права; проведен сравнительный анализ с аналогичными нормами права законодательства Республики Беларусь.

В результате проведенного анализа авторы предлагают ряд поправок в законодательство для устранения выявленных пробелов и проблем.

Ключевые слова: объекты патентного права, служебные объекты патентного права, вознаграждение, минимальные ставки, интеллектуальная собственность, Беларусь, Россия.

Ключевые слова: патентные права, промышленные образцы, нормативные документы, сопоставительный анализ.

Для цитирования: Корнеев П.С., Кулешова О.А. Государственное регулирование служебных объектов патентного права: пробелы и проблемы в законодательстве в области вознаграждения работника-автора // IP: теория и практика. 2024. № 4.

Original article

State regulation of official objects of patent law: gaps and problems in legislation in the field of remuneration of an author employee

Pavel S. Korneev¹,

Olga A. Kuleshova²,

^{1,2} Russian State Academy of Intellectual Property, Moscow, Russia

¹ Analyst of the International Competence Center "IPI"

p.korneev@rgiis.ru

AuthorID: 1106371

² Master's degree student

olgakouleshova@gmail.com

Abstract. This article examines a set of legal issues related to service objects of patent law in terms of determining the remuneration of the employee-author.

The article examines the criteria for classifying such results as service ones; the amount, conditions, procedure and grounds for paying remuneration to the employee-author for service results of intellectual activity in the field of patent law; a comparative analysis with similar legal norms of the legislation of the Republic of Belarus is conducted.

As a result of the analysis, the author proposes a number of amendments to the legislation to eliminate the identified gaps and problems.

Key words: intellectual property subject matter, service objects of patent law, remuneration, minimum rates, intellectual property, Belarus, Russia.

For citation: Korneev P.S., Kuleshova O.A. // IP: theory and practice. 2024. No. 4.

Введение

На сегодняшний день предприятия, участвующие в инновационных проектах и программах импортозамещения, сталкиваются с пробелами в законодательстве, касающимися регулирования отнесения объектов патентного права (далее – ОПП) к служебным, определения размера, условий, порядка и оснований выплаты вознаграждения работнику, являющемуся их автором.

В настоящей статье рассматриваются проблемы определения критериев отнесения ОПП к служебным и выплат вознаграждения автору-работнику за такие результаты, а также предлагаются варианты по усовершенствованию правовых норм в данной сфере.

Данная цель будет реализована посредством:

- анализа состояния современного законодательства Российской Федерации в области служебных ОПП;
- анализа состояния современного патентного законодательства Республики Беларусь в области служебных ОПП;
- определения критериев отнесения результатов интеллектуальной деятельности к служебным;
- изучения проблем вознаграждения автора за служебный ОПП;
- поиска пробелов и противоречий в законодательстве в области служебных ОПП;
- формулирования положений с целью усовершенствования патентного законодательства в области вознаграждения за служебный ОПП.

Основное исследование

В отечественной научной литературе, относящейся к периоду зарождения и развития системы патентного права в Российской Империи, практически не встречается работ, посвященных этому периоду, за исключением двухтомной диссертации профессора А.А. Пиленко, опубликованной в 1902 г., в которой автор отмечает, что перечень законодательных актов, принятых до Петра I, сводится к грамотам на беспощинную, свободную торговлю, выдаваемые в основном иностранцам с целью привлечь их к торговле [1].

Первые привилегии связывают с именем Петра I, при котором начинается развитие промышленности и торговли, а, следовательно, возникает вопрос о защите технических новинок, которая еще не сопоставлялось с

изобретательской деятельностью просителя и носила компенсационный характер понесенных изобретателем затрат.

Первым патентным законом Российской империи стал манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» от 17.06.1812, однако данный манифест допускал слишком «много облегчений к получению права на исключительные привилегии» [1].

Формирование патентного права в Российской империи заканчивается Манифестом от 20.05.1896. Этот документ внес существенные изменения в систему выдачи охранных документов на изобретения и наиболее приближен к современному патентному праву [2]. Данный закон предусматривал создание Комитета по техническим делам, формулировал критерии охраноспособности, устанавливал срок действия привилегии и т.д.

Советский период в патентном праве начинается с 30 июня 1919 г., когда декретом правительства было утверждено Положение об изобретениях в СССР, согласно которому изобретательство признавалось государственным делом, а все изобретения – всенародным достоянием, и охранялись они только авторским свидетельством [3]. При этом изобретатель получал вознаграждение. «Это вознаграждение было ничтожным и большинство авторов, не желая подвергать свои изобретения риску национализации, не принимало мер к применению своих изобретений в промышленности» [4].

В ряду советских нормативных актов стоит отметить Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях от 1931 г., где изобретателю предоставляется выбор между авторским свидетельством и получением патента.

На практике основным документом было авторское свидетельство, получение которого означало отчуждение изобретения в пользу государства, при этом эта переуступка прав давала возможность изобретателю помимо выплаты вознаграждения получить ряд льгот при выплате подоходного налога, поступлении на учебу, занятии должностей научных сотрудников, а

также дополнительные отпуска, жилищные, пенсионные и иные социальные льготы [5].

В 1965 г. СССР присоединился к Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а в 1991 г. были подписаны законы «Об изобретениях в СССР» и «О промышленных образцах». Законы расширяли права изобретателя и рассматривались как правовая основа для перехода страны к рыночной экономике, развития товарно-денежных отношений в сфере создания и использования промышленной собственности [6].

После распада СССР первым законом в системе российского патентного права стал Патентный закон РФ, утвержденный Верховным Советом РФ от 23.09.1992, в соответствии с которым, «государство не вправе вмешиваться в договорные отношения между субъектами права на объекты промышленной собственности, охраняемые патентами» [7]. Законом также был введен в п. 2. ст. 8 признак «в связи с выполнением служебных обязанностей»¹, а в дальнейшем понятия «служебное изобретение, служебный промышленный образец и служебная полезная модель»².

Патентный закон РФ утратил силу с 1 января 2008 г. в связи с введением части четвертой ГК РФ от 18 декабря 2006 г.

Анализ законодательства в области создания служебного изобретения³, служебной полезной модели и служебного промышленного образца (далее – служебные ОПМ), которым посвящена ст. 1370 ГК РФ, позволяет отметить, что изобретение, полезная модель или промышленный образец считаются служебными, если они соответствуют одному из двух условий: созданы работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных

¹ Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (с изм. от 24.12.2002).

² Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (ред. от 07.02.2003).

³ Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.09.2024).

материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными, согласно п. 5 ст. 1370 ГК РФ.

Таким образом, работник может использовать средства работодателя в целях создания патентоохраняемого результата, который входит в сферу деятельности работодателя. Так, закон входит в некое противоречие, поскольку трудовое законодательство⁴ (ст. 91 ТК РФ) определяет, что в рабочее время работник должен исполнять свои трудовые обязанности. Следовательно, формулировка «не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя» подразумевает, что создание с использованием средств работодателя производится либо во внерабочее время, либо в рабочее время, а ответственность ограничивается ст. 192 ТК РФ, в т.ч. увольнением на основании ст. 81 ТК РФ, а возмещение ущерба работодателю, в случае если работник получил патент на интеллектуальную собственность в сфере работодателя, выдачу задания на которое последний не сможет обосновать, ограничивается лишь компенсацией материального ущерба в пределах соответствующих расходов работодателя за созданный работником ОПП, т.к. ст. 238 ТК РФ не предусматривает компенсации упущенной выгоды (дохода).

Также расхождение с реальным положением дел в свете п. 5. ст. 1370 ГК РФ состоит в том, что в деловой практике использование денежных средств работодателя возможно только с разрешения работодателя, т.е. с использованием приходных и расходных документов строгой бухгалтерской отчетности, следовательно, любое другое законное использование средств работодателя без оформления соответствующих документов представляется невозможным. Таким образом, другое использование как денежных, так и других технических или иных материальных средств работодателя можно классифицировать в зависимости от размеров использования и как

⁴ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.09.2024).

«причинение ущерба в результате преступных действий работника» в соответствии со ст. 243 ТК РФ, и как «мелкое» хищение по административному законодательству, а также в других случаях вплоть до привлечения к уголовной ответственности по разделу 8 УК РФ⁵.

Однако формулировка п. 5 ст. 1370 ГК РФ, несмотря на невозможность законно использовать средства работодателя и, тем более, не в связи с исполнением своих трудовых обязательств, выглядит абсурдно, т.к. на законодательном уровне предлагается работодателю выбор между привлечением работника к ответственности, как по ТК РФ, так и по административному законодательству, а в некоторых случаях использование средств работодателя может подпадать и под уголовную ответственность, которая последует при использовании этих средств работодателя в собственных, не связанных с трудовыми обязанностями, целях, и требованием предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного ОПП для собственных нужд на весь срок действия исключительного права.

Следовательно, в п. 5. ст. 1370 ГК РФ целесообразно предусмотреть обязанность работника получить письменное разрешение работодателя на использование его средств.

В законодательстве Республики Беларусь⁶ данная проблема решена другим способом: при наличии двух аналогичных российскому законодательству условий, в законодательстве Республики Беларусь мы видим иные условия отнесения ОПП к числу служебных, а именно: изобретение, полезная модель, промышленный образец считаются служебными, если деятельность, которая привела к созданию изобретения, полезной модели, промышленного образца, относится к области деятельности нанимателя и при

⁵ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.09.2024).

⁶ Закон Республики Беларусь 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.09.2024).

их создании работником были использованы опыт и (или) средства нанимателя.

Ст. 1370 ГК РФ регулирует правовое положение служебных ОПП:

– закрепление права авторства на служебные ОПП за работником – автором, а исключительное право и право на получение патента (по общему правилу) за работодателем;

– предоставление работнику права на вознаграждение или получение патента в зависимости от действий или бездействий работодателя;

– определение алгоритма выплаты вознаграждения работнику за служебные ОПП в соответствии с договором, а при наличии спора – судом.

Однако норма, регулирующая выплату вознаграждения за служебные ОПП, содержится в ст. 1246 ГК РФ, пункт пятый которой предусматривает право Правительства РФ устанавливать ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные ОПП, в случае отсутствия соответствующего договора между работником и работодателем. Данная норма раскрывается в Постановлении №1848⁷.

Постановление №1848 устанавливает величину вознаграждения за служебные ОПП, а также конкретизирует понятие вознаграждения с помощью классификации его оснований: за создание, использование работодателем, а также передачи прав иным лицам. В то же время в абз. 3 ст. 1370 ГК РФ нет ссылки на Постановление № 1848, в котором указаны все основания для выплаты вознаграждения, что лишает физическое лицо, не имеющее юридического образования, возможности толковать нормы ГК РФ в части получения вознаграждения за служебные ОПП.

Стоит также отметить, что Постановление № 1848 и ГК РФ не содержат размеров минимальных ставок для выплаты вознаграждения. Так, ординарный профессор Высшей Школы Экономики, д.ю.н. Гаврилов Э.П. [8] указывает,

⁷ Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 № 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.09.2024).

что должна быть разработана система обязательных (императивных) минимальных ставок. В свою очередь Еременко В.И. высказывает мнение, что введение минимальных ставок является жестким вмешательством в рыночные отношения и попранием принципа свободы договора [9].

Примечательно также, что профессор Российской государственной академии интеллектуальной собственности, д.э.н. Х.А. Мамаджанов, сравнивая расчеты вознаграждения за использование ОПП в соответствии с Постановлением № 1848 и Законом «Об изобретениях в СССР» № 2213-1, склоняется в пользу последнего, считая, что вознаграждение за использование должно выплачиваться не за «право использования», а исходя из фактической прибыли (соответствующей такому «праву использования» части дохода) [10].

Однако, на наш взгляд, в обоих случаях позиция работодателя видится слабой, и поэтому следует пересмотреть размер вознаграждения с использованием адекватных минимальных ставок, найдя золотую середину и не нарушая принципа свободы договора, который на сегодняшний день присутствует в патентном законодательстве РФ, а именно «в ситуации, когда размер вознаграждения определяется сторонами – работодателем и работником, где условия и порядок выплаты вознаграждения определяются соглашением сторон [11].

Из статей 1370–1373 ГК РФ следует, что, независимо от того, кто является патентообладателем – исполнитель (работодатель) или заказчик, обязанность по выплате вознаграждения ложится на работодателя (исполнителя).

Анализируя указанные нормы, становится возможным отметить следующие противоречия:

– содержание норм ГК РФ не раскрывает основания возникновения права на выплату вознаграждения, используя абстрактный термин «вознаграждение», что вводит в заблуждение как работника, так и работодателя;

– в ст. 1370 ГК РФ есть императивная норма, согласно которой размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом, в то время как по ст. 1246 ГК РФ Правительство Российской Федерации вправе устанавливать ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. И только в Постановлении №1848 четко указано на диспозитивность данной нормы, а также приведены все основания для выплаты вознаграждения, в т.ч., за создание служебного ОПП, за использование служебного ОПП и т.д.

Однако неясно, должен ли договор между работником и работодателем о вознаграждении за служебный ОПП, заключенный на основании ст. 1370 ГК РФ, содержать все основания выплаты вознаграждения?

Так, например, в случае наличия в таком договоре только одного основания – за создание служебного ОПП, вправе ли работник требовать вознаграждения, например, за использование такового, ссылаясь уже на Постановление №1848?

Закон Республики Беларусь № 160-З⁸ содержит идентичные нормы о вознаграждении за служебные ОПП, в котором вышесказанные проблемы частично решены следующими положениями:

«– вознаграждение или компенсация выплачиваются на основании договора, заключаемого между работником и нанимателем, в размере, определяемом таким договором;

– заключение договора является для нанимателя обязательным;

– размеры вознаграждения и компенсации не могут быть ниже размеров, установленных Советом Министров Республики Беларусь;

– порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации определяются Советом Министров Республики Беларусь».

⁸ Закон Республики Беларусь 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 23.09.2024).

Данные положения содержатся в одной статье, регулирующей правовой статус служебных ОПП.

В качестве решения проанализированных проблем авторы предлагают:

– в ст. 1370 ГК РФ определить основания выплаты вознаграждения вместо абстрактного термина «вознаграждение»: за создание, использование служебного ОПП, за предоставление работодателем иному лицу права использования такого ОПП по лицензионному договору, за передачу работодателем иному лицу права на получение патента или исключительного права на служебный ОПП или договору об отчуждении исключительного права на ОПП;

– в абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ заменить текущую редакцию пункта «Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом» на следующую: «Размер вознаграждения, условия, сроки и порядок его выплаты работодателем устанавливаются Правительством РФ, если договором между работодателем и работником не установлено иное. При возникновении разногласий между работником и работодателем по выплате вознаграждения спор решается в судебном порядке»;

– установить минимальные ставки вознаграждения за служебный ОПП в случае, если размер вознаграждения, условия, сроки и порядок его выплаты установлены договором между работником и работодателем, и дополнить ст. 1370 ГК РФ данным положением.

Кроме того, следует отметить очевидное противоречие в части обязанности выплаты работодателем вознаграждения за изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту: согласно п. 1. ст. 1373 ГК РФ независимо от того, кому (исполнителю или государству) принадлежит исключительное право на созданный ОПП, обязанность выплаты вознаграждения согласно п. 6 ст. 1373 ГК РФ ложится на работодателя по правилам п. 4 ст. 1370 ГК РФ.

Однако в ст. 1370 ГК РФ речь идет о служебных ОПП, исключительные права на которые принадлежат работодателю.

Таким образом, по мнению авторов, не совсем справедливо возлагать на работодателя обязанность выплаты вознаграждения за ОПП, исключительные права на которые в силу закона или договора ему не принадлежат.

Заключение

По результатам исследования современного российского патентного законодательства определены критерии отнесения результатов интеллектуальной деятельности к служебным, рассмотрены основания выплаты вознаграждения за служебный ОПП, проведено сравнение с аналогичными положениями законодательства Республики Беларусь.

Выявлен ряд пробелов и противоречий законодательства, а именно:

- правовая коллизия в случае создания ОПП с использованием денежных и иных средств работодателя;
- ГК РФ не раскрывает содержание понятия вознаграждения за служебный ОПП, его основания, не устанавливает размеры обязательных минимальных ставок.

Для устранения выявленных проблем предложен ряд поправок в законодательство РФ в области служебных ОПП (служебных изобретений, служебных полезных моделей, служебных промышленных образцов), которые способны оказать позитивный эффект на функционирование института патентного права, а именно:

- устранить существующие проблемы на законодательном уровне, что позволит предотвратить многочисленные споры и судебные разбирательства;
- определить баланс интересов сторон правоотношений между работником-изобретателем и работодателем;
- расширить перечень критериев отнесения ОПП к служебным, включить новые критерии, такие как создание ОПП в период действия трудовых отношений и в предметной области деятельности работодателя;

- установить минимально необходимые требования к соглашению между работником и работодателем о порядке выплаты и размере вознаграждения за служебные ОПП;
- установить дополнительную обязанность работника на получение письменного согласия работодателя об использовании его средств;
- регламентировать процедурные вопросы, касающиеся уведомления работником своего работодателя о созданных служебных ОПП.

Список источников

1. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: Статут, 2001. 686 с.
2. Аксенова В.Ю. Эволюция патентного права в Российской Империи и его соотношение с международной практикой охраны изобретений конца XIX века. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. 93 с.
3. Шахновская В.Б. Правовая охрана изобретений в СССР. – ВНИИПИ, 1987. 14 с.
4. Сергеев А.П. Патентное право. – М.: БЕК, 1994. 191 с.
5. Веденин В.С. Правопонимание и патентное право: монография / В. С. Веденин; под ред. д-ра юрид. наук А.В. Аверина; Владим. юрид. ин-т М-ва юстиции РФ. – Владимир: Транзит-ИКС, 2007. 220 с.
6. Корчагин А.Д. Охрана изобретений и полезных моделей по Патентному закону РФ / Под ред. А.Д. Корчагина. – СПб.: Невский проспект, 1993. 385 с.
7. Гришаев С.П. Правовая охрана изобретений, промышленных образцов, полезных моделей в России и за рубежом. – М.: ЮКИС, 1993. 72 с.
8. Гаврилов Э.П. Право автора служебного изобретения на вознаграждение // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. №2. С. 48–55.
9. Еременко В.И. Новая редакция Патентного закона Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2003. № 11. С. 26–41.
10. Мамаджанов Х.А. Авторское вознаграждение: споры с работниками – авторами служебных результатов интеллектуальной деятельности // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2024. №4. С. 81–93.
11. Пономарченко А.Е. Право на вознаграждение за служебный результат интеллектуальной деятельности // Цивилист. 2023. № 1. С. 67–72.

References

1. Pilenko A.A. *Pravo izobretatelya = The right of the inventor.* – Moscow. *Statute Publ.* 2001. 686 p. (in Russ.).
2. Aksenova V.Yu. *Evolutsiya patentnogo prava v Rossiyskoy Imperii i ego sootnosheniye s mezhdunarodnoy praktikoy okhrany izobreteniy kontsa XIX veka = The evolution of patent law of the Russian Empire and its relationship with the international practice of protecting inventions of the late XIX century.* – Moscow. *INITS Rospatent*, 2003. 93 p. (in Russ.).
3. Shakhnovskaya V.B. *Pravovaya okhrana izobreteniy v SSSR = Legal protection of inventions in the USSR.* – Moscow. *VNIPI Publ.* 1987. 14 p. (in Russ.).
4. Sergeev A.P. *Patent law.* – Moscow. *BECK Publ.* 1994. 191 p. (in Russ.).
5. Vedenin V. S. *Legal understanding and patent law: monograph; edited by Dr. Yurid. Sciences A.V. Averina; Vladim. Jurid. Institute of Justice of the Russian Federation.* – Vladimir. *Transit-X Publ.* 2007. 220 p. (in Russ.).
6. Korchagin A.D. *Protection of inventions and utility models under the Patent Law of the Russian Federation / Ed. by A.D. Korchagin.* – St. Petersburg: *Nevsky Prospekt Publ.* 1993. 385 p. (in Russ.).
7. Grishaev S.P. *Legal protection of inventions, industrial designs, utility models in Russia and abroad.* – Moscow. *YUKIS Publ.* 1993. 72 p.
8. Gavrilov E.P. *The right of the author of an official invention to remuneration. Patenty i litsenzii. Intellektual'nyye prava = Patents and licenses. Intellectual property rights.* 2019. № 2. Pp. 48–55 (in Russ.).
9. Eremenko V.I. *New edition of the Patent Law of the Russian Federation. Законодательство и экономика = Legislation and Economics.* 2003. № 11. Pp. 26–41 (in Russ.).
10. Mamadzhanov H.A. *Author's remuneration: disputes with employees – authors of official results of intellectual activity. Imushchestvennyye otnosheniya v Rossiyskoy Federatsii = Property relations in the Russian Federation.* 2024. № 4. Pp. 81–93 (in Russ.).
11. Ponomarchenko A.E. *The right to remuneration for the official result of intellectual activity. Tsivist = Civilist.* 2023. № 1. Pp. 67–72 (in Russ.).

Статья поступила 07.11.2024, принята к публикации: 27.11.2024.

© Корнеев П.С., Кулешова О.А., 2024