

СЛУЖЕБНОЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Карцхия А.А.¹, Проньо С.Д.²

Ключевые слова: служебные результаты интеллектуальной деятельности, изобретение, работник-изобретатель, патент, патентные права, права изобретателя, защита патентных прав, интеллектуальная собственность, правообладатель.

Аннотация.

Цель исследования: заключается в анализе современного состояния и процесса развития института служебного изобретательства для разработки наиболее адекватных способов правового регулирования патентного права и современных технологий.

Метод исследования: исследование проведено с применением общенаучных методов, включая сравнительно-правовой, формально-юридический научные методы, а также метод системного анализа действующего законодательства в совокупности с анализом правоприменительной российской и зарубежной практики в сфере изобретательства, включая судебную практику.

Результаты исследования: в процессе исследования авторы приходят к заключению о том, что одним из ключевых факторов увеличения создания и применения современных технологий и роста наукоемкого высокотехнологического производства является изобретательская деятельность изобретателей передовых технических решений, а механизм оптимального взаимодействия изобретателей, заказчиков и государства служит основой оптимальной направленности такого развития. В совокупности эти факторы обуславливают необходимость стимулирования и развития как изобретательства в целом, так и создание системы служебного изобретательства в наиболее динамичных масштабах, а также формирование более развитой и адекватной целям и задачам современного научно-технологического развития системы правового регулирования изобретательства как на законодательном уровне, так и на корпоративном уровне предприятий и организаций.

Научная новизна: научная новизна заключается в оригинальной оценке служебного изобретательства в сравнительно-правовом аспекте российского и зарубежного законодательства и опыта правоприменения в контексте формирования наиболее эффективного правового механизма стимулирования служебного изобретательства, исходя из баланса интересов работника-изобретателя и работодателя, а также защиты интересов государства.

DOI: 10.21681/2226-0692-2022-3-59-66

Введение

В последние два года Россия входила в десятку стран с наибольшим числом опубликованных патентов на изобретения. Лидерами среди российских компаний по числу патентов стали «Лаборатория Касперского», АВВУУ, UC Rusal, «Сколтех» и «Росатом». По данным Роспатента, количество заявок на получение патента снизилось на 11,5% по сравнению с 2021 годом и составило почти 31 тыс. единиц (19,6 тыс. отечественных и 11,4 тыс. иностранных патентных заявок). Всего Роспатент выдал 23,7 тыс. патентов, что на 17,8% меньше, чем в 2020 году. Количество заявок на полезные модели в 2021 году сократилось на 1,3%. Всего Роспатент получил 9,1 тыс. патентных заявок и одобрил из них 7 тыс., на 3,1% больше, чем в 2020 году. Общее число заявок на патентование изобретений сократилось на 1,5%. Число патентных за-

явок на промышленные образцы снизилось на 0,2%, до 7,7 тыс., а число регистраций патентов увеличилось на 17,3%, до 5,9 тыс.³

Для сравнения, в КНР за последние годы наблюдается непрерывный рост числа патентов на изобретения. В 2021 году в КНР насчитывалось почти 3,6 млн действующих патентов на изобретения, из которых 2,7 млн происходили из материковой части Китая. Согласно данным, опубликованным Китайским Национальным управлением интеллектуальной собственности (CNIPA) на пресс-конференции, среднее число владельцев дорогостоящих патентов на изобретения достигло 7,5

³ Роспатент в цифрах и фактах. Отчет о деятельности Роспатента за 2021 год. С. 8, 16–17. URL: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2021-ru.pdf>

¹ Карцхия Александр Амиранович, д. ю. н., профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва, Российская Федерация. E-mail: arhz50@mail.ru

² Проньо Станислав Дмитриевич, аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва, Российская Федерация. E-mail: slas.prono@gmail.com

патентов на 10 000 человек, что в 1,2 раза больше, чем в предыдущем году.

По данным Министерства иностранных дел КНР, большее количество предприятий подали заявки на получение патентов на изобретения в 2021 году, при этом число китайских компаний, имеющих такие патенты, составило более 298 тыс., что на 52 тыс. больше, чем в предыдущем году. Китайские компании имеют более 1,9 млн действующих патентов на изобретения, что на 22,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Высокотехнологичные предприятия в КНР являются патентовладельцами более 1,2 млн действующих патентов на изобретения, что составляет 63,6 % от общего числа патентов на изобретения, принадлежащих китайским правообладателям⁴.

В подготовленном в 2020 году докладом Экспертного центра при Общественном омбудсмене в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров отмечается, что в большинстве стран НИОКР финансируется за счет собственных средств предприятий, тогда как в России доля предприятий в общих расходах на НИОКР составляет лишь 29,5%, а большая часть финансируется за счет средств федерального и региональных бюджетов (67% всех расходов). И лишь 2% от всех предприятий в России смогли получить государственную поддержку на проведение исследований и разработок до 2021 года, при этом среди малых и средних предприятий (МСП) этот показатель составляет 1%, а среди крупных предприятий 4%⁵.

В европейских странах, США и Канаде этот показатель значительно выше. Например, в Канаде 24% от всех МСП и 37% от всех крупных предприятий получили государственную поддержку на проведение НИОКР, при том что 41,1% всех расходов на НИОКР финансируется за счет самих предприятий.

Статистика свидетельствует о снижении показателей российской экономики применительно к целям и критериям «дорожной карты», принятой Правительством Российской Федерации в 2020 году, предусматривающей улучшение делового климата в сфере интеллектуальной собственности и стимулирование творческой активности технических разработок и развитие рынка интеллектуальной собственности.

Вместе с тем практика показывает очевидное повышение роли института служебного изобретательства в современных условиях инноваций и цифровых технологий и важности совершенствования современного законодательства в этой области [4, с. 6—7]. Современное развитие общества в значительной степени связывается с новыми технологиями, которые являются определяющими факторами формирования цифровой экономики и цифровой экосистемы, что позволяет говорить о выделении нового вектора развития права, новых правоотношений, формирующихся под влиянием цифровых технологий [9, 10].

⁴ The State Council of the People's Republic of China. URL: http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202201/12/content_WS61deb7c8c6d09c94e48a3883.html

⁵ Специальный доклад Президенту Российской Федерации 2020 «Проблемы регулирования и правоприменительной практики, сдерживающие развитие высокотехнологичных компаний в Российской Федерации». URL: <http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2020/6.pdf>

Правовые аспекты служебного изобретательства в России и за рубежом

В связи с возрастающим значением изобретательства и служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов следует отметить правовую позицию Конституционного Суда РФ, которая изложена в Определении Конституционного Суда РФ от 27.01.2022 № 83-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чибиляева Тимура Хайдаровича на нарушение его конституционных прав статьями 196, 1370, 1399 и 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации». В частности, Конституционный Суд указал, что ст. 1370 и 1400 ГК Российской Федерации, имеющие целью обеспечение необходимой определенности соответственно в случае создания работником изобретения, полезной модели или промышленного образца в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя и в ситуации восстановления действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также статья 1399 того же Кодекса, закрепляющая основания досрочного прекращения патента на эти результаты интеллектуальной деятельности, не регулируют оценку доказательств и назначение судом экспертизы. Возможность же определения в договоре между работником и работодателем размера упомянутого в статье 1370 данного Кодекса вознаграждения, условий и порядка его выплаты учитывает конституционный принцип свободы договора.

Как установлено в ст. 1370 ГК РФ, автором служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца) считается лицо, чьим творческим трудом создано изобретение (полезная модель, промышленный образец). Право авторства на служебное изобретение (полезную модель, промышленный образец) принадлежит работнику-изобретателю (автору), а исключительное право и право на получение патента по умолчанию принадлежат работодателю. Работодатель, который является носителем этих прав, если договором между ним и работником-изобретателем не закреплено иное, может отчуждать эти права любому субъекту гражданского права.

Однако работодатель часто не разделяет статус работника и работника-изобретателя. Законодатель не выделяет четких прав и обязанностей работника-изобретателя (в момент создания изобретения и после его создания), чем часто пользуются работодатели. В российской практике нередки такие случаи конфликтных отношений в сфере служебного изобретательства, в частности:

(а) сокрытие создания работником изобретения, созданным с использованием ресурсов и возможностей предприятия, на котором он работает. Это нарушает требования п. 4 ст. 1370 ГК РФ, предусматривающей, что при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Сокрытие работником изобретения происходит, как правило, с целью дальнейшего присвоения прав

на результат интеллектуальной деятельности. Работодатель, в свою очередь, может ввести контроль за использованием ресурсов работником-изобретателем с целью выявления подобных случаев и пресечения мошенничества. Такой контроль может осуществляться в элементарном отчетном или электронном слежении за деятельностью работника во время выполнения им своих трудовых обязанностей. Например, решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-97/2019⁶ патент на изобретение был признан недействительным, поскольку руководство предприятия не было должным образом извещено о создании работниками в рамках исполнения трудовых обязанностей патентоспособного технического решения, и в связи с этим предприятие не воспользовалось своим правом на получение патента на служебное изобретение. Суд определил, что служебные записки, путем предоставления которых работники уведомляли работодателя о создании изобретения, не являются действительным и законным способом уведомления.

Для сравнения, Патентный закон ФРГ 1980 г.⁷ предусматривает, что служебное изобретение является окончательно созданным работником в период трудовых (служебных) отношений. Если это правило не соблюдено и работник завершил создание РИД после прекращения трудовых отношений, то работодатель имеет право требовать возмещения причиненного ему ущерба или предъявить требования об уступке прав на служебный творческий результат [3]. Такие права возникают у него в том случае, если в период трудовых отношений автор воздерживался от завершения или скрывал результаты работы над созданием изобретения, что может быть подтверждено отчетностью о ходе работы изобретателя перед руководителем.

(б) Неуведомление работодателем работника-изобретателя об отказе подачи заявки на получение патента на служебное изобретение. В таком случае работник может упустить время на собственную подачу заявки на патент на изобретение.

Эта проблема во многом решена вступившими в силу с 1 января 2022 года изменениями ГК РФ. Так, п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ устанавливает, что, если работодатель, получивший патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец на свое имя, примет решение о досрочном прекращении действия патента, он обязан уведомить об этом работника (автора) и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе. Передача исключительного права оформляется договором о безвозмездном отчуждении исключительного права.

Вместе с тем в случае отказа работодателя от заключения договора о безвозмездном отчуждении исключительного права автору либо неполучения его ответа на письменное предложение автора о заключении этого договора в течение одного месяца со дня отправления такого предложения автор вправе обратиться в суд

с иском к патентообладателю о понуждении к заключению договора о безвозмездном отчуждении исключительного права. В случае если работодатель не уведомил автора о досрочном прекращении действия патента, автор вправе обратиться в суд с иском к работодателю о понуждении к подаче ходатайства о восстановлении действия патента за счет работодателя.

При этом в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, если досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществлено с целью прекращения выплаты вознаграждения (например, изобретение продолжает использоваться в производстве), работник (автор) вправе требовать от работодателя возмещения убытков (п. 1 и 4 ст. 10 ГК Российской Федерации)⁸.

Однако, как правильно отмечено Э.П. Гавриловым, эта норма не учитывает практику досрочного отказа от исключительного права. Фактически никакого решения об отказе от права не принимается: владелец патента просто прекращает уплачивать годовые патентные пошлины, поэтому происходит косвенный отказ от исключительных прав. Следовало также указать, что владелец патента обязан уведомить автора за некоторое время до истечения действия исключительного права. Ведь владелец патента может сделать такое уведомление и после того, как срок действия патента истек, но патент еще может быть восстановлен [1, с. 18].

В то же время главной проблемой выплат вознаграждения за использование служебного РИД, как замечает Г.А. Шлойдо [5, с. 58], заключается в том, что законные интересы автора зачастую зависят от добросовестности работодателя. А в случае утраты интереса или нежелания работодателя — обладателя патента уплачивать взимаемую пошлину за поддержание патента в силе или в случае отказа в поддержании патента действие патента прекращается досрочно в порядке, который предусмотрен ст. 1399 ГК РФ. При этом работник теряет право на получение вознаграждения.

(в) Иногда, чтобы избежать возврата права на подачу заявки на патент к работнику-изобретателю в силу п. 4 ст. 1370 ГК РФ, многие работодатели предпочитают засекречивать результаты работы и в более комфортные для себя сроки принимают решение о патентовании либо ином использовании служебного изобретения. В таком случае у работника-изобретателя не остается возможности получить информацию о совершении правовых действий в отношении созданного им изобретения. Возложение на работодателя обязанности принять в определенные сроки юридически значимое решение относительно результата интеллектуальной деятельности могло бы обеспечить работника-изобретателя определенной уверенностью в том, что такие действия в отношении его изобретения все же ведутся.

К примеру, ст. 15 Закона о служебных изобретениях ФРГ предусматривает, что работодатель должен информировать работника-изобретателя о ходе делопроизводства и по его требованию знакомить со служебной

⁶ Решение Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2019 по делу № СИП-97/2019. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/442868ff-60a5-47b3-947a-7b4dea4b2eb3>

⁷ URL: <https://legal-patent.com/licenses/german-employee-inventions-in-international-group>

⁸ Абз. 3 п. 133 Постановления от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 7.

перепиской. Работник, получивший от своего руководителя отдельное (обособленное от его основных рабочих функций) задание, определенно приобретает новый статус работника-изобретателя. Согласившись на создание служебного изобретения, работник обязан вести отчетность, использовать только определенные договором инструменты, соблюдать изобретательскую тайну.

Полезной рекомендацией в таком случае может быть определение перечня категорий работников и должностей, связанных с созданием результатов интеллектуальной деятельности, и информирование таких работников о необходимости уведомлять руководителя о своих изобретениях (с момента начала выполнения служебного задания), проведение регулярного мониторинга результатов творческой деятельности работников и введение соответствующей отчетности. Например, в практике ФРГ работник, который создал патентоспособное техническое решение, в обязательном порядке должен уведомить об этом работодателя, например, по электронной почте, как того требует Патентный закон ФРГ (1980 г.).

В этой связи для избежания потенциальных споров о патентных правах компаниям рекомендуется указывать подробные и конкретные объемы работ, включая распределение участия в НИОКР и направления исследований в гражданско-правовых соглашениях или описании работ. В целях контроля выполнения НИОКР целесообразно в течение года подтверждать результаты работы или планы НИОКР работников. Особое внимание также следует уделять сохранению первоначальных данных, включая сведения о технических исследованиях и разработках, записи внутренних документооборота, переписку и протоколы испытаний с использованием временных меток и других методов сохранения доказательных. Это позволит работодателям избежать оттока и потери результатов НИОКР и обеспечить защиту патентных прав.

Вместе с тем следует учитывать позицию Пленума Верховного суда РФ⁹, который указал, что при наличии спора между работником и работодателем о том, является ли конкретное изобретение, полезная модель или промышленный образец служебным (п. 1 ст. 1370 ГК РФ), следует учитывать, что содержание трудовых обязанностей работника, наличие или отсутствие конкретного задания работодателя и факт создания изобретения, полезной модели или промышленного образца в связи с выполнением этих обязанностей или задания доказываются работодателем. 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 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.

В то же время, как отмечает В.О. Калятин [7, с. 180], если изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, то они не являются служебными. Однако в этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием такого изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Как свидетельствует практика, исполнители служебных НИОКР часто сталкиваются с проблемой определения вознаграждения за созданные РИД. В соответствии с п. 4 ст. 1370 размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора — судом. Право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец неотчуждаемо. В силу п. 5 ст. 1246 ГК РФ Правительство РФ вправе устанавливать ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Данные ставки, порядок и сроки применяются в случае, если работодатель и работник не заключили договор, устанавливающий размер, условия и порядок выплаты вознаграждения. В силу этого Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 № 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы» закрепляет общие положения о выплатах вознаграждения авторам за результат РИД. Законодатель не учитывает тот факт, что зарплаты работников во многом зависят от таких факторов, как: территориальная принадлежность (региональность), условия работы (время, отчетность, совмещение с основной трудовой деятельностью), размер предоставляемой помощи работодателю (финансирование, инструментальное обеспечение). К примеру, Закон о служебных изобретениях ФРГ устанавливает такие критерии определения вознаграждения, как промышленная применимость изобретения,

⁹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 129).

задачи и положение работника на предприятии, вклад предприятия в создании служебного изобретения.

При этом следует поддержать мнение Гаврилова Э.П., обосновывающего ту позицию, что соглашение о вознаграждении за служебные РИД является самостоятельным гражданско-правовым договором и не может быть частью трудового соглашения работника-изобретателя и работодателя [2, с. 35].

Важно отметить, что область действия Правил не распространяется на случаи заключения договора между работником и работодателем, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения, и на отношения работников, заключивших с работодателем трудовой или гражданско-правовой договор, в котором заранее устанавливаются размер, условия и порядок вознаграждения автору РИД. В связи с этим, как отмечает Г.А. Шлойдо [5, с. 19], при заключении договоров работниками предприятия или привлеченными специалистами необходимо включать в них условия о принадлежности прав на создаваемые РИД — служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. В этом случае размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются договором между работодателем и работником, а в случае спора — судом (п. 4 ст. 1370, п. 7 ч. 1 ст. 1406 ГК РФ).

При анализе следует учесть и новеллы российского патентного права в ст. 1470 ГК РФ — нормы о секретах производства (ноу-хау), включающие сведения, содержащиеся в конструкторской и (или) технической документации, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, полученные в рамках государственных программ или при выполнении государственного оборонного заказа, осуществление которых обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обороны, либо являющиеся собственными разработками указанного федерального органа исполнительной власти или подведомственных ему государственных учреждений, которые подлежат учету в Реестре результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности, ведение которого осуществляет Минобороны РФ.

Российский правовой институт охраны секретов производства (ноу-хау) имеет свои особенности и закрепляет, как указывает В.И. Еременко [6, с. 10], исключительное право на секреты производства, в отличие от зарубежного права на ноу-хау, где, по справедливому мнению И.А. Зенина [8, с. 4], по определению невозможно закрепить исключительное право, подобное, к примеру, исключительному праву на охраняемое патентом изобретение. Следует признать, что предусмотренный законом режим служебного секрета производства (ст. 1470 ГК РФ) имеет свою специфику. Так, исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), принадлежит работодателю. Гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства, обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производ-

ства. Аналогичный режим предусмотрен новой редакцией ст. 1471 ГК РФ, предусматривающей, что исключительное право на секрет производства, полученный при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит подрядчику (исполнителю), за исключением случаев, установленных п. 3 и 4 ст. 1240 ГК РФ. Это обуславливает специфику отношений работника-создателя ноу-хау и работодателя.

Стоит также отметить Положение о применении Китайского патентного законодательства (далее — Положение)¹⁰. Согласно правилу 77 Положения, если организация, которой предоставлено патентное право, не заключила договор с изобретателем или создателем о порядке и размере вознаграждения, как это предусмотрено в ст. 16 Патентного закона КНР, и при этом организация не предусмотрела это в своих правилах и внутренних актах, сформулированных в соответствии с законами, в течение трех месяцев с даты объявления о предоставлении патентного права оно выплачивает изобретателю или создателю служебного изобретения денежную сумму в качестве вознаграждения. Сумма денежного вознаграждения за патент на изобретение должна составлять не менее 2000 юаней, а сумма вознаграждения за патент на полезную модель или промышленный образец — не менее 500 юаней.

В соответствии с правилом 78, если организация, которой предоставлено патентное право, не заключила договор с изобретателем или создателем о порядке и размере вознаграждения, как это предусмотрено в ст. 16 Патентного закона КНР, и при этом организация не предусмотрела это в своих правилах и локальных актах в соответствии с законами, она должна, после использования патента на изобретение в течение срока действия патентного права, отчислять каждый год из прибыли от использования изобретения или полезной модели не менее 2%, или из прибыли от эксплуатации конструкции не менее 0,2% и выплачивать ее изобретателю или создателю в качестве вознаграждения. Организация может, в качестве альтернативы, руководствуясь указанными процентами, может выплатить изобретателю или создателю единовременную денежную сумму в качестве вознаграждения. Если какое-либо юридическое лицо — обладатель патента предоставляет другому юридическому или физическому лицу право использования этого патента, оно должно выплачивать изобретателю не менее 10% дохода в качестве вознаграждения. Положение также предусматривается рекомендация о заключении договора с работником¹¹.

Служебные изобретения, созданные ушедшим на пенсию или уволившимся сотрудником, определяются в соответствии с Правилами применения Патентного закона (далее — Правила)¹² для сохранения законных прав

¹⁰ Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China. URL: <https://www.mondaq.com/china/patent/599678/service-invention-in-china--current-provisions-proposed-changes>

¹¹ Там же.

¹² Rules for the Implementation of the Patent Law of the People's Republic of China. URL: https://english.cnipa.gov.cn/art/2014/3/31/art_1349_81671.html

бывшего работодателя на научные и технологические достижения при одновременном поощрении и поддержке инновационного развития. Специально оговаривается, что изобретения, сделанные уволившимся работниками в течение одного года после выхода на пенсию от бывшего работодателя или прекращения трудовых отношений, если они связаны с работой, выполняемой для бывшего работодателя, или задачами, поставленными бывшим работодателем, являются служебными изобретениями.

Однако на практике уволившиеся сотрудники часто подают патентные заявки на имя другого лица, чтобы обойти юридические ограничения этого пункта, что создает трудности для бывших работодателей при предъявлении претензий по защите прав на служебные изобретения. В связи с этим лицо, претендующее на права изобретателя, должно доказать наличие творческого вклада в существенные особенности изобретения. При определении фактических изобретателей учитывается способность изобретателя разумно объяснить процесс НИОКР, включая сложность его технического решения, соответствующих знаний и опыта, навыков или материально-технических условий, а также может ли правообладатель или изобретатель представить доказательства, подтверждающие проведение соответствующих разработок.

В частности, в патентном споре между китайскими компаниями Nanjing Medlander Medical Technology et al. против Nanjing Vishee Medical Technology (2016) суд поставил под сомнение права изобретателя, указанного в патентной заявке, установив, что заявленный изобретатель не имел опыта обучения или работы в соответствующей технической области; не смог распознать и отличить аналогичные продукты в этой области и продемонстрировал недостаточные навыки на месте, чтобы использовать профессиональное программное обеспечение, включенное в патентную заявку, для составления патентных чертежей. Таким образом, суд постановил, что изобретатель явно не был фактическим изобретателем оспариваемого патента.

В другом примере патентного спора в КНР, Shenzhen Moshi Technology против Duntai Technology (Шэньчжэнь) (2020), суд, рассмотрев вопрос о возможности изобретателя осуществить разработки определенной патентованной технологии и проверив образование изобретателя, опыт работы, а также отчеты о НИОКР, представленные как истцом, так и ответчиком, пришел к выводу, что уволившийся работник и работодатель подали заявку на патент на имя другого лица, чтобы обойти нормы закона.

Практика служебного изобретательства в Российской Федерации имеет свои особенности. Часто работник-изобретатель не стимулирован в выполнении творческой работы. Одним из возможных решений является введение отдельных отраслевых норм (локальный нормативный акт), закрепляющих размер вознаграждения для авторов служебных изобретений и создание бюро по рационализации и изобретательству, используя ранее существовавшую практику.

К примеру, несколько лет назад в компании «Дедал» (входит в концерн Росатом, резидент ОЭЗ «Дубна») ввели поощрения для сотрудников, которые создают

изобретения, полезные модели и программы для ЭВМ. В среднем в последние годы примерно каждый месяц здесь получают минимум один патент. Изобретателями обычно становятся инженеры, программисты, научные сотрудники. Автор получает две выплаты. Первую — когда получают патент на его разработку изобретения или полезной модели в Роспатенте. Вторую — когда его решение внедряется в производство. Каждая выплата равна среднемесячной зарплате на предприятии. Это достаточно эффективная система, позволяющая внедрять до 80% запатентованных разработок.

В настоящее время также действуют налоговые меры для стимулирования трансфера технологий в рамках Дорожной карты трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности (ТДК ИС), в частности: освобождение от НДС (0% НДС, изменения в п. 26.2 ст. 149 Налогового кодекса (НК) РФ) по передаче исключительных прав на РИД, ноу-хау, а также их использование по договору коммерческой концессии (п. 3 ТДК 2.0); правила «патентной коробки» для регионов, когда субъекты РФ наделены правом устанавливать специальный режим «патентной коробки» (п. 11 ТДК 2.0); проект по расширению перечня направлений НИОКР, расходы на которые включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5 (п. 23 ТДК 2.0), и др.¹³

Выводы. Для поддержания баланса творческой активности и заинтересованности между работодателем и работником необходимы четкие, структурированные правила на уровне не только ГК РФ и федеральных законов, но и на уровне локальных актов предприятий и организаций. Наиболее важные, детально изложенные условия будущего РИД не могут быть определены только в трудовом договоре работника. В целях практической реализации закрепленного законом права на вознаграждение за служебные РИД (ст. 1370 ГК РФ) необходимо заключение специального гражданско-правового соглашения о создании служебных РИД и вознаграждении между работником-изобретателем и работодателем при контроле со стороны общественных организаций — например, организации ВОИР. Необходима система локальных актов, регулирующих и стимулирующих служебное изобретательство на предприятиях и в компаниях в целях реализации национальных направлений развития в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204¹⁴ для ускорения технологического развития Российской Федерации.

Одним из ключевых факторов увеличения создания и применения современных технологий и роста наукоемкого высокотехнологического производства является изобретательская деятельность, создание передовых технических решений. В совокупности это обуславливает необходимость стимулирования и развития

¹³ Распоряжение Правительства от 03.08.2020 № 2027-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата», «Интеллектуальная собственность»».

¹⁴ Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 14.05.2018. № 20. Ст. 2817.

как изобретательства в целом, так и создание системы служебного изобретательства в наиболее динамичных масштабах, а также формирование более развитой и адекватной целям и задачам современного научно-технологического развития правового регулирования изобретательства. Закон, подзаконные акты и локальные акты должны обеспечивать учет интересов работника-

изобретателя, работодателя и государства, что необходимо для поддержания конкурентоспособной экономики страны в целом и каждого предприятия или компании в отдельности в национальном и международном масштабе.

Литература

1. Гаврилов Э.П. Как законодатель исправляет неточность, допущенную Конституционным Судом РФ // Патенты и лицензии. 2021. № 5. С. 18.
2. Гаврилов Э.П. Об авторском вознаграждении и других гражданских правах изобретателей // Патенты и лицензии. 2022. № 6. С. 34—37.
3. Гаврилов Э.П. Патентное право в части четвертой ГК РФ: комментарий к главе 72 // Хозяйство и право. 2007. № 12.
4. Карцхия А.А., Пронь С.Д. Служебные изобретения: актуальный российский и зарубежный опыт правового регулирования // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. № 2. 2021. С. 5—18.
5. Шлойдо Г.А. Права авторов служебных изобретений в свете новелл патентного законодательства // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2021. № 4. С. 50—62.
6. Еременко В.И. Последние в 2020 году изменения в Гражданском кодексе Российской Федерации // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2021. № 4. С. 5—17.
7. Калятин В.О. Проблема закрепления прав на результаты коллективной творческой деятельности в рамках служебных отношений // Закон. 2020. № 9. С. 173—184.
8. Зенин И.А. Интеллектуальная собственность и инновации в Российской Федерации // Российская юстиция. 2015. № 12. С. 2—5.
9. Карцхия А.А. Гражданский оборот и цифровые технологии : монография. М. : Филинь, 2019.
10. Карцхия А.А. Новые элементы национальной безопасности: национальный и международный аспект // Вопросы кибербезопасности. 2020. № 6 (40). С. 72—82.

WORK-RELATED INVENTIVE ACTIVITIES: PROBLEMS AND LAW ENFORCEMENT EXPERIENCE

Aleksandr Kartskhia¹⁵, Stanislav Pron'ov¹⁶

Keywords: *work-related results of intellectual activity, invention, employee-inventor, patent, patent rights, inventor's rights, patent rights protection, intellectual property, rightholder.*

Abstract.

Purpose of the paper: analysing the current state and process of development of the institution of work-related inventive activities with a view to work out the most suitable ways for the legal regulation of patent law and modern technologies.

Methods of study: the research is carried out using general scientific methods, including the comparative legal and formal legal methods, as well as the method of system analysis of current legislation together with analysing Russian and foreign law enforcement practice in the area of inventive activities, including court practice.

Results obtained: in the course of study the authors come to the conclusion that one of the key factors for an increased creation and use of modern technologies and growth of knowledge-intensive high-tech production is the inventive activities of inventors of advanced technical solutions, and the mechanism for an optimal interaction of inventors, customers and the government serves as a basis for optimally directing such development. Taken together, these factors determine a need to stimulate and develop both inventive activities at large and setting up a system for work-related inventive activities on a most dynamic scale, as well as the formation of a system for legal regulation of inventive activities, a better developed one and adequate for goals and tasks of modern research and technological development both at the law-making level and at the corporate level of enterprises and organisations.

Research novelty: the paper presents an original assessment of work-related inventive activities in the comparative legal aspect of Russian and foreign legislation and law enforcement experience in the context of building the most efficient legal mechanism for stimulating work-related inventive activities based on the balance of interests of the employee-inventor and employer as well as the protection of government interests.

¹⁵ Aleksandr Kartskhia, Dr.Sc. (Law), Professor at the Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russian Federation. E-mail: arhz50@mail.ru

¹⁶ Stanislav Pron'ov, Ph.D. student at the Department of Civil Law Disciplines of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russian Federation. E-mail: slas.prono@gmail.com

References

1. Gavrilov E.P. Kak zakonodatel' ispravliaet netochnost', dopushchennuiu Konstitutsionnym Sudom RF. *Patenty i litsenzii*, 2021, No. 5, p. 18.
2. Gavrilov E.P. Ob avtorskom voznagrazhdenii i drugih grazhdanskikh pravakh izobretatelei. *Patenty i litsenzii*, 2022, No. 6, pp. 34–37.
3. Gavrilov E.P. Patentnoe pravo v chasti chetvertoi GK RF: kommentarii k glave 72. *Khoziaistvo i pravo*, 2007, No. 12.
4. Kartskhiia A.A., Prono S.D. Sluzhebnye izobreteniia: aktual'nyi rossiiskii i zarubezhnyi opyt pravovogo regulirovaniia. *Intellektual'naia sobstvennost'. Promyshlennaia sobstvennost'*, 2021, No. 2, pp. 5–18.
5. Shluido G.A. Prava avtorov sluzhebnykh izobretenii v svete novell patentnogo zakonodatel'stva. *Intellektual'naia sobstvennost'. Promyshlennaia sobstvennost'*, 2021, No. 4, pp. 50–62.
6. Eremenko V.I. Poslednie v 2020 godu izmeneniia v Grazhdanskom kodekse Rossiiskoi Federatsii. *Intellektual'naia sobstvennost'. Promyshlennaia sobstvennost'*, 2021, No. 4, pp. 5–17.
7. Kaliatin V.O. Problema zakrepleniia prav na rezul'taty kollektivnoi tvorcheskoi deiatel'nosti v ramkakh sluzhebnykh otnoshenii. *Zakon*, 2020, No. 9, pp. 173–184.
8. Zenin I.A. *Intellektual'naia sobstvennost' i innovatsii v Rossiiskoi Federatsii*. Rossiiskaia iustitsiia, 2015, No. 12, pp. 2–5.
9. Kartskhiia A.A. *Grazhdanskii oborot i tsifrovye tekhnologii : monografiia*. M. : Filin", 2019.
10. Kartskhiia A.A. *Novye elementy natsional'noi bezopasnosti: natsional'nyi i mezhdunarodnyi aspekt*. *Voprosy kiberbezopasnosti*, 2020, No. 6 (40), pp. 72–82.

