

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ



ISSN 0201-7067

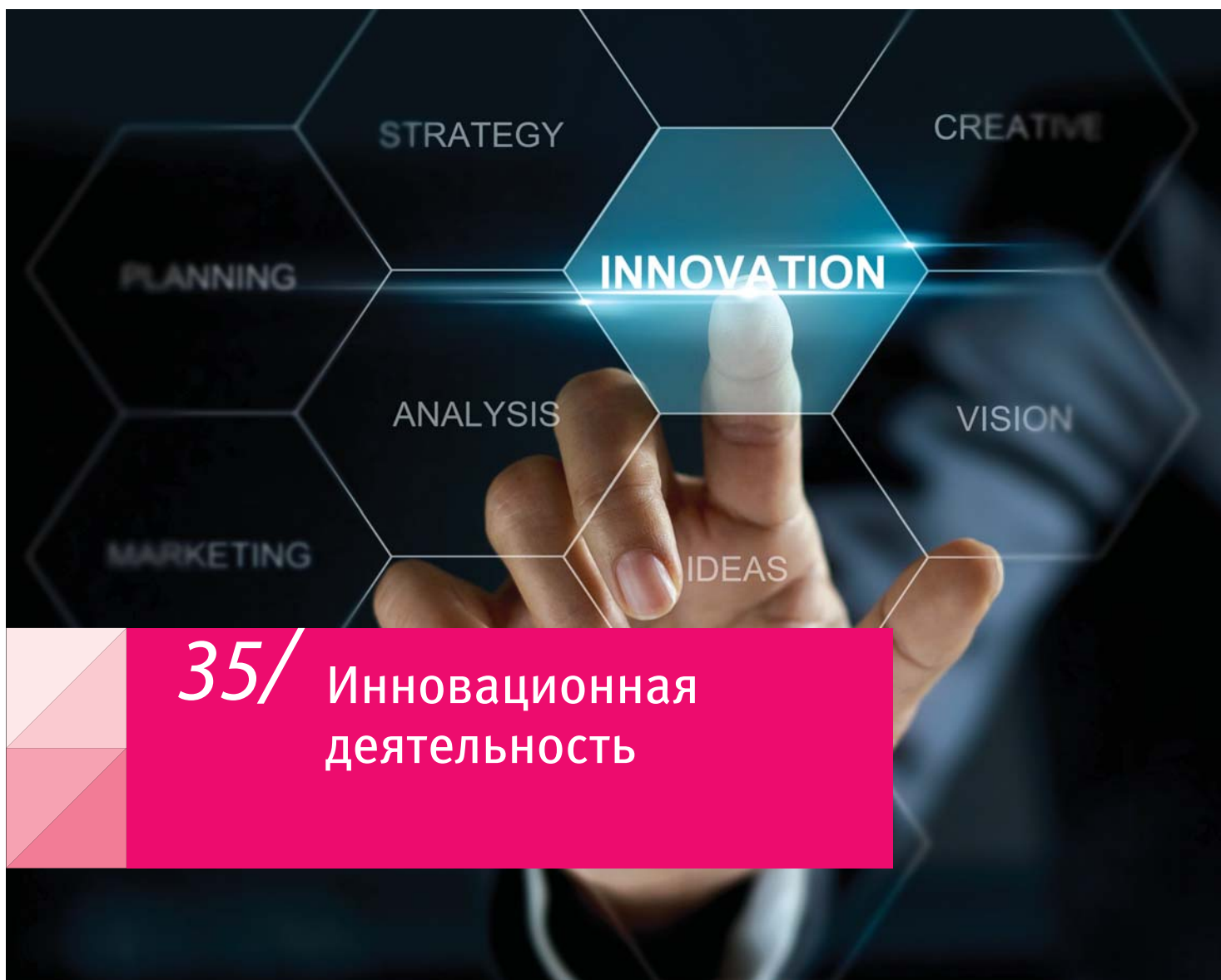


ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

«ИС» выходит с 1957 года (до 1992 г. – под названием «Вопросы изобретательства»)

№ 9

2019 сентябрь



35/ Инновационная
деятельность

5/ Региональная политика

28/ Патентование

20/ Исключительные права

41/ Цифровые технологии

Оформите подписку на **2020** год! Подробнее – на www.superpressa.ru

«ИС» выходит с 1957 года (до 1992 г. – под названием «Вопросы изобретательства»). Периодичность – 12 выпусков в год.



Главный редактор – Н.Б. ТЕРЕНТЬЕВА
E-mail: pravo@superpressa.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Г.П. Ивлиев (к.ю.н.) – руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)

С.Я. Тлевлесова (к.ю.н.) – президент Евразийского патентного ведомства

А.Б. Кашеваров (к.э.н.) – заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС России)

П.В. Степанов (к.ю.н.) – референт Государственно-правового управления Президента РФ

А.В. Наумов – член Совета при Председателе Совета Федерации ФС РФ по вопросам интеллектуальной собственности, референт Управления Президента РФ по научно-образовательной политике

Б.Б. Леонтьев (д.э.н., профессор) – генеральный директор Института СОИС, зам. председателя Комитета по интеллектуальной собственности ТПП РФ

В.Р. Смирнова (д.э.н.) – проректор по научной работе и международному сотрудничеству РГАИС

А.Г. Бадалова (д.э.н., профессор) – МГТУ «СТАНКИН»

А.А. Ищенко (к.э.н.) – председатель ЦС ВОИР

Е.Б. Балашов (к.ю.н.) – заместитель генерального директора Ассоциации «Агротехмаш»

И.А. Близнец (д.ю.н., профессор) – ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС)

В.Ф. Евстафьев (д.т.н., профессор) – Ассоциация «Российский дом международного научно-технического сотрудничества», руководитель направления

В.О. Калятин (к.ю.н.) – ведущий юрист по интеллектуальной собственности ОАО «РОСНАНО», профессор Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ

В.В. Антипин – советник зам. генерального директора ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Ю.П. Фомичев (к.т.н.) – заместитель директора ЗАО «Научно-инженерный центр «СИНАПС»

А.А. Амангельды (д.ю.н.) – и.о. доцента кафедры международного права Казахского национального университета им. аль-Фараби

Журнал зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Регистрационный ПИ № 77-15023. Учредитель – ООО «Издательский Дом «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (с 2012 г. является членом Московской торгово-промышленной палаты)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по группе научных специальностей 08.00.00 – экономические науки (дата включения: 27.01.2016).

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ:

А.Л. Просветов
ведущий редактор

В.А. Медведев
компьютерная верстка

Н.Н. Стрельцова
корректор



ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

115035, г. Москва, а/я 66

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

г. Москва, Раушская наб., 4, офис 416

Тел./факс: +7 (495) 959-33-24

Факс: +7 (499) 230-18-05

E-mail: pravo@superpressa.ru

www.superpressa.ru

РИД, созданный в рамках гособоронзаказа на выполнение НИОКР

К. Семенович
(г. Санкт-Петербург)
kristinakt@yandex.ru



В статье руководителя юридического отдела ООО «Спецмедтехника» к.ю.н. К.С. Семенович рассматривается порядок передачи государственному заказчику права на получение патента и исключительного права на РИД, созданный работником организации, выполняющей работы по гособоронзаказу, а также возможность возмещения расходов исполнителя на выплату вознаграждения работникам и уплату патентных пошлин.

Ключевые слова:

цена государственного контракта, НИОКР, государственный оборонный заказ, служебный РИД.

The publication by K. Semenovich (Ph. D. in Law), head of law department of Spetsmedtekhnik company, reviews the procedure of transferring to the state client the right for patent and exclusive rights for results of intellectual activity created by an employee of a contractor working on the state order, and the opportunity to reimburse the contractor for paying compensation to employees and patenting fees.

Keywords:

government contract price, R&D, state defense order, results of commissioned intellectual activity.

Постановлением Правительства РФ от 22.03.2012 № 233 [1] утверждены Правила осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения. Согласно данному Постановлению управление правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) включает в себя:

- осуществление мероприятий по оформлению прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и (или) созданные при выполнении государственных контрактов;
- государственный учет результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского, военного, специального и двойного назначения;
- организацию работ по оценке стоимости и принятие на бухгалтерский учет прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- распоряжение правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности;
- организацию использования результатов интеллектуальной деятельности.

В договорах на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), заключаемых по государственному оборонному заказу, государственным заказчиком прямо не предусматривается создание результатов интеллектуальной деятельности. Согласно части 3 статьи 772 Гражданского Кодекса РФ [2] права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII Гражданского Кодекса РФ.

Исходя из статьи 1371 Гражданского Кодекса РФ [3], право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении договора на выполнение научно-исследователь-



© istockphoto.com/artisteer

ских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

В государственных контрактах указывается, что права на результат НИОКР (этапа НИОКР), включая права на РИД, полученные, созданные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

Отметим, что государственные заказчики при определении условий государственных контрактов должны руководствоваться требованиями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 № 342 «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности» [4], которым предусматривается обязанность государственных заказчиков по установлению условий в государственных контрактах о закреплении ис-

ключительных прав на РИД за Российской Федерацией, если:

- результаты научно-технической деятельности изъятые из оборота;
- Российская Федерация приняла на себя осуществление финансирования работ по доведению результатов научно-технической деятельности до стадии практического применения, завершающейся этапом постановки продукции на производство, включающим подготовку производства, изготовление установочной серии и квалификационные испытания;

В реальной практике цена контракта на выполнение НИОКР обычно является фиксированной (твердой) и определяется на весь срок выполнения контракта

- исполнитель не обеспечил до истечения 6 месяцев после окончания научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ совершение всех действий, необходимых для признания за ним или приобретения им исключительных прав на результаты научно-технической деятельности;
- результаты научно-технической деятельности созданы в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых во исполнение международных обязательств Российской Федерации.

Научно-исследовательские работы (НИР) в гособоронзаказе предшествуют опытно-конструкторским работам. По договору на выполнение НИР исполнитель принимает на себя обязательства по проведению обусловленных техническим заданием заказчика научных исследований, где не предусматривается подготовка документации для организации промышленного (серийного) производства. Но права на РИД, полученные и использованные при выполнении НИР по гособоронзаказу,

как предусматривают государственные заказчики в контрактах, в любом случае, принадлежат Российской Федерации.

Исполнитель, выполняющий НИОКР, обязан уведомить государственного заказчика о каждом полученном РИД. При получении от исполнителя уведомления, государственный заказчик в течение месяца принимает решение об определении объема прав на РИД и форме его правовой охраны. Заказчик оценивает РИД с учетом следующих критериев:

- научно-технический уровень, определяющий действительную или возможную ценность для совершенствования вооружения и военной техники;
- степень готовности к использованию;
- потребности в применении;
- соотношение интересов исполнителя и заказчика в реализации исключительного права пользования и распоряжения РИД и иных.

В случае принятия государственным заказчиком решения о правовой охране РИД, исполнитель оформляет и направляет заказчику комплект документов для оформления заявки на выдачу патента на РИД, включающий в себя документы об уплате патентных пошлин.

Статья 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» [5] предусматривает следующие виды цен, устанавливаемые в государственных контрактах:

- ориентировочная (уточняемая) цена;
- цена, возмещающая издержки, предполагающие их уточнение на конечном этапе выполнения контракта с учетом реальных затрат исполнителя;
- фиксированная цена, по общему правилу не допускающая пересмотра.

В реальной практике цена контракта на выполнение НИОКР обычно является фиксированной (твердой) и определяется на весь срок выполнения контракта. Цена контракта формируется из величины со-



© istockphoto.com/artisteer

става статей затрат в соответствии с действовавшим до 18.04.2019 г. Приказом Минпромэнерго России от 23.08.2006 № 200 [6]. Порядок определения состава затрат не предусматривал расходов исполнителя на уплату патентных пошлин, а также на вознаграждение за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, созданные работником.

С 19.04.2019 г. вступил в силу новый порядок, утвержденный Минпромторгом России 08.02.2019 г., определяющий состав затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках гособоронзаказа [7], который также не предусматривает подобных затрат, учитываемых при определении цены государственного контракта на выполнение ОКР.

В соответствии со статьей 1370 ГК РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служеб-

ным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом. Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю.

Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца, полученного при выполнении ОКР, выплачивается вознаграждение. Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.06.2014 № 512 [8], предусматривают выплату работнику, являющемуся автором служебного изобретения, в размере 30 процентов средней заработной платы работника за последние 12 календарных месяцев и 20 процентов средней заработной платы работника, являющегося автором служебной полезной модели, служебного промышленного образца, за последние 12 календарных месяцев, которая исчисляется

на день передачи работодателем права на получение патента другому лицу. Работы по НИОКР в организации ведутся не одним работником, а конструкторским отделом, и авторов РИД бывает несколько. *«В случаях соавторства вознаграждение за создание и использование служебного объекта патентного права должно выплачиваться в указанных размерах каждому соавтору независимо от вознаграждения, выплачиваемого другому соавтору (или другим соавторам)»* [9].

Возложение расходов на выплату вознаграждения работникам и уплату патентных пошлин на организацию, выполняющую НИОКР по гособоронзаказу, является нерациональным

Согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, выраженной в решении от 23.12.2015 по делу № СИП-167/2015 [10], служебный характер изобретения, полезной модели или промышленного образца определяет взаимоотношения конкретного работника (автора) и его работодателя, но не правовой режим изобретения, полезной модели или промышленного образца в целом.

Следовательно, Российской Федерации в лице заказчика ОКР по гособоронзаказу переходит исключительное право, без обременения обязательствами по уплате вознаграждения лицу, создавшему такой РИД. В то же время вознаграждение работника за создание служебного РИД является гражданско-правовым, не входит в состав заработной платы и, соответственно, в состав затрат «основная (дополнительная) заработная плата», формирующих цену государственного контракта на ОКР. Денежные средства на выплату вознаграждения работникам за РИД работодатель должен изыскивать из прибыли организации, выполняющей работы по гособоронзаказу, или не платить вовсе.

Аналогично финансированию обстоит ситуация с уплатой патентных пошлин, которые исполнитель должен направить заказчику в комплекте документов для оформления заявки на выдачу патента на РИД. При подаче заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности для совершения юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, юридические и физические лица, в установленном порядке обратившиеся за совершением юридически значимых действий, либо лица, действующие по их поручению, осуществляют уплату пошлин [11]. При подаче заявки на изобретение, полезную модель уплачиваются пошлины за подачу, экспертизу заявки, получение и поддержание патента в силе, а также другие действия. Денежные средства, предназначенные для уплаты пошлин по совершению юридически значимых действий с РИД, полученных при выполнении НИОКР по гособоронзаказу, также не включаются в состав затрат, относящихся к цене НИОКР.

На федеральный уровень выносилась Инициатива № 66Ф17357¹, в которой государственному заказчику было предложено предусмотреть в цене государственного контракта сумму стимулирования для коллектива авторов – работников организации, выполняющей работы по государственному оборонному заказу, и распределять ее в кооперации по организациям-исполнителям гособоронзаказа пропорционально их объемам в НИОКР по выполняемой работе. Данная инициатива не нашла поддержки на общественном голосовании.

Возложение расходов на выплату вознаграждения работникам и уплату патентных пошлин на организацию, выполняющую НИОКР по гособоронзаказу, является нерациональным, не стимулирующим исполнителей к созданию и передаче РИД заказчику, выступающему от лица Российской Федерации. Исключение недофинансирования в указанной части позволит повысить экономическую привлекательность гособоронзаказа, качество и эффективность РИД, выдаваемых исполнителями НИОКР по гособоронзаказу. ■

¹ Российская общественная инициатива: ввести стимулирование авторов проектов государственного оборонного заказа из средств госбюджета [Электронный ресурс] // URL: <https://www.roi.ru/17357/> (дата обращения: 10.06.2019).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Постановление Правительства РФ от 22.03.2012 № 233 «Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения» // Собрание законодательства РФ, 02.04.2012, № 14, ст. 1637.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.
4. Постановление Правительства РФ от 22.04.2009 № 342 «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности» // ИПС «Консультант Плюс».
5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» // Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7600.
6. Приказ Минпромэнерго России от 23.08.2006 № 200 «Об утверждении Порядка определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу» // Российская газета, № 11, 20.01.2007.
7. Приказ Минпромторга России от 08.02.2019 № 334 «Об утверждении порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа» // ИПС «Консультант Плюс».
8. Постановление Правительства РФ от 04.06.2014 № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы» // Собрание законодательства РФ, 09.06.2014, № 23, ст. 2998.
9. Гаврилов Э.П. Право на вознаграждение за служебные объекты патентного права // – Патенты и лицензии. – 2014. – № 10. С. 19–28.
10. Решение Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2015 по делу № СИП-167/2015 // ИПС «Консультант Плюс».
11. Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора» // Собрание законодательства РФ, 22.12.2008, № 51, ст. 6170.