

РОСПАТЕНТ



ВОИС

## Национальный семинар

«Развитие институциональных политик в сфере интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских учреждений в Российской Федерации»

### Организаторы:

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)  
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)  
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

# Принадлежность прав на объекты ИС

АЛЕКСЕЕВА О.Л.  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
ФИПС РОСПАТЕНТА

Г. МОСКВА  
25 - 26 ОКТЯБРЯ 2017 Г.



## Существующие системы принадлежности прав на объекты ИС

### ОБЪЕКТЫ ИС

#### Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
- 7) изобретения;
- 8) полезные модели;
- 9) промышленные образцы;
- 10) селекционные достижения;
- 11) топологии интегральных микросхем;
- 12) секреты производства (ноу-хау);
- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 15) наименования мест происхождения товаров;
- 16) коммерческие обозначения.



# Существующие системы принадлежности прав на объекты ИС

## ПРАВА на ОБЪЕКТЫ ИС

### Статья 1226. Интеллектуальные права

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются **интеллектуальные права**, которые включают **исключительное право**, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также **личные неимущественные права** и **иные права** (право следования, право доступа и другие).

#### Интеллектуальные права:

- **исключительное право**, являющееся имущественным правом
- личные неимущественные права
- иные права (например, право на подачу заявки)



## Исключительное имущественное право (правомочия)

### Статья 1229. Исключительное право

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности... **вправе использовать такой результат** или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель **может распоряжаться исключительным правом** на результат интеллектуальной деятельности...

Правообладатель **может по своему усмотрению разрешать или запрещать** другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности...

Другие лица **не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности** без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.



## Принадлежность прав на объекты ИС

Принадлежность прав на объект ИС - это установленное законодательным актом или закрепленное договором обладание каким-либо лицом исключительным правом на объект ИС

Основные субъекты прав на объекты ИС (правообладатели):

- **государство, от имени которого выступают правительства или иные органы государственной власти**, финансирующие деятельность вуза или НИУ, связанную с проведением научных исследований,
- **вузы или НИУ**,
- **преподаватели, научные сотрудники**, являющиеся работниками вуза или НИУ, проводящими научные исследования и создающими объекты ИС
- **частные юридические и физические лица, финансирующие научную деятельность** вуза или НИУ, связанную с проведением научных исследований, по договору



## Принадлежность прав на объекты ИС

### Могут являться правообладателями:

- **исследователи**, не являющиеся работниками вуза или НИУ, проводящие научные исследования на базе вуза или НИУ по договору с вузом или НИУ, и создающие объекты ИС, если иное не предусмотрено договором
- **студенты, аспиранты**, участвующие в проведении научных исследований и создании объектов ИС, если иное не предусмотрено договором

### Не могут являться правообладателями:

- **граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта ИС**, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ (патентоведы, патентные поверенные, иные представители, работники ЦТТ и т.п.)



## Системы принадлежности прав на объекты ИС

### Классификация систем по субъекту права, за которым закреплено исключительное право на объект ИС

- (1) Системы, в которых исключительные права на объекты ИС закреплены **за государством**
- (2) Системы, в которых исключительные права на объекты ИС закреплены **за вузами, НИУ**
- (3) Системы, в которых исключительные права на объекты ИС закреплены **за профессорами** (**профессорская привилегия**: ИС полностью принадлежит профессору и он принимает решение в отношении раскрытия, патентования и коммерциализации)
- (4) Системы, в которых исключительные права на объекты ИС закреплены **за частным лицом**, финансировавшим исследование

**На практике** национальные системы включают элементы разных систем (компилятивные системы)



## Практика закрепления принадлежности прав на ИС за рубежом

### Данные опроса ВОИС

**33,3%** стран – имеются законодательные акты, регламентирующие вопросы, связанные с правами на объекты ИС, созданные в государственных вузах и НИУ, в том числе вопросы коммерческого использования объектов ИС, созданных за счет средств государственного бюджета

**66,7%** стран - условия закрепления прав на созданный в результате исследований объект ИС устанавливает «источник» финансирования (государственный или частный) в соответствующем соглашении

**83,33%** стран - каждый вуз или НИУ самостоятельно согласовывает условия соглашений о закреплении прав на созданные объекты ИС и об их коммерциализации

**91,67%** стран - работник вуза или НИУ (преподаватель, научный сотрудник) «автоматом» **НЕ** приобретает права на объект ИС, созданный им в результате научных исследований (нет профессорской привилегии)

**58,33 %** стран - студенты и аспиранты приобретают права на объект ИС, если они принимали участие в деятельности, результатом которой стало создание этого объекта ИС





## Практика закрепления прав на объекты ИС за государством в США

### Тенденции до 1980 г.:

- университеты финансировались государствами,
- занимались наукой ради науки,
- права на федеральные изобретения принадлежали государству,
- разработчики – исследовательские университеты не имели права распоряжаться созданными ими федеральными изобретениями,
- университеты не взаимодействовали с бизнесом тесно,
- стоимость исследовательских работ росла, внедрение достижений науки падало

### Событие 1980 г. - в США принят закон Бэя-Доула

Цель государственного финансирования НИОКР пересмотрена:

с 1980 г. это не столько создание и владение правами на объекты ИС, сколько их «материализация», т.е. внедрение их в производство, в повседневную жизнь,



## Практика закрепления прав на объекты ИС за государством в США

**Тенденции после 1980 г.** - кардинальное изменение ситуации с внедрением достижений науки в повседневную жизнь в США и других развитых странах:

- права на федеральные изобретения стали закрепляться за вузами и НИУ,
- на базе национального законодательства вузы и НИУ стали разрабатывать собственные документы, регламентирующие отношения, связанные с ИС
- началась коммерциализация объектов ИС, созданных в результате научных исследований,
- вузы и НИУ стали получать доход от продажи патентов и предоставления лицензий
- возросли размеры вознаграждения изобретателей,
- развитые страны стали отказываться от монополии государства на объекты ИС, созданные в ходе научных исследований, финансируемых государством



## Практика закрепления прав на объекты ИС в Европе и Израиле

### Основные черты современного состояния принадлежности прав на объекты ИС в развитых странах Европы:

- законы существенно различаются
- бюджетные средства на исследования предоставляются лишь в сочетании с ответственностью за коммерциализацию результатов
- имеют место две тенденции закрепление прав ИС:
  - а) за вузом или НИУ (Бельгия, Австрия, Дания, Франция, Греция, Испания), с элементами профессорской привилегии (Германия, Италия)
  - б) за создателем (автором) объекта ИС - профессорская привилегия (Швеция).

Имплементация модели БЭЯ-Доуэла в ряде стран Европы (Германия, Дания и Норвегия) привела к отмене «профессорской привилегии»: права ИС на изобретения были переданы от изобретателя к университету.

### Особенности состояния принадлежности прав на объекты ИС в Израиле:

- с 1967 г. не столько создание и владение правами на объекты ИС, сколько их «материализация», т.е. внедрение их в производство, в повседневную жизнь,
- право профессора сделать созданный им объект ИС общественным достоянием



## Регламентация принадлежности прав ИС в Российской Федерации

### Действующее законодательство (принадлежность первоначальная и на служебные объекты ИС)

#### Первоначальная принадлежность права на объект ИС - Статья 1228 ГК РФ

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, **первоначально возникает у его автора**. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может **перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом**.

**Права на объекты авторского права** (произведения, программы для ЭВМ), топологии возникают по факту выражения их в объективной форме

**Права на ИЗ, ПМ, ПО** – признаются после регистрации в государственном реестре

#### Перехода прав на объект ИС по закону

##### Служебные произведения, программы для ЭВМ (объекты авторского права) - Статья 1295 ГК РФ

Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное

##### Служебные ИЗ, ПМ, ПО (объекты патентного права) - Статья 1370 ГК РФ

Исключительное право на служебное ИЗ, ПМ, ПО принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное

##### Служебные топологии и селекционные достижения – Статья 1461 ГК РФ и статья 1430 (аналогично)

Исключительное право на служебную топологию принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между ним и работником не предусмотрено иное.



## Регламентация принадлежности прав ИС в Российской Федерации

### Действующее законодательство (Неслужебные объекты ИС, созданные с использованием средств работодателя)

#### **Неслужебные ИЗ, ПМ, ПО - Статья 1370 ГК РФ**

ИЗ, ПМ, ПО, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, **но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными.**

Право на получение патента и исключительное право на такие ИЗ, ПМ, ПО принадлежат работнику. 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.**

#### **Неслужебная топология - Статья 1461 ГК РФ**

Топология, созданная работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, **но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не является служебной.**

Исключительное право на такую топологию **принадлежит работнику.** В этом случае работодатель имеет право по своему выбору потребовать предоставления безвозмездной **простой (неисключительной) лицензии** на использование созданной топологии для собственных нужд на весь срок действия исключительного права на топологию **или возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием такой топологии.**

**Неслужебное селекционное достижение –** Статья 1430 (аналогично)



## Регламентация принадлежности прав ИС в Российской Федерации

### Действующее законодательство (объекты ИС, созданные по заказу и при выполнении работ по договору)

#### Права на объекты ИС, созданные по заказу

##### Статья 1296 ГК РФ

Исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или иное произведение, созданные по договору, **предметом которого было создание такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику**, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.

##### Статья 1372 ГК РФ

Право на получение патента и исключительное право на промышленный образец, созданный по договору, **предметом которого было его создание (по заказу), принадлежат заказчику**, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.

**Статья 1462 ГК РФ** топология по договору – аналогично

**Статья 1431 ГК РФ** – селекционные достижения (аналогично)

#### Права на объекты ИС, созданные при выполнении работ по договору

##### Статья 1297 ГК РФ

Исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или иное произведение, созданные при выполнении договора подряда либо договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо **не** предусматривали создание такого произведения, **принадлежит подрядчику (исполнителю)**, если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

##### Статья 1371 ГК РФ

Право на получение патента и исключительное право на ИЗ, ПМ, ПО, созданные при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо **не** предусматривали их создание, **принадлежат подрядчику (исполнителю)**, если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

**Статья 1463 ГК РФ** топология по заказу - аналогично



## Регламентация принадлежности прав ИС в Российской Федерации

### Действующее законодательство (объекты ИС, созданные по государственному или муниципальному контракту)

#### Права на объекты авторского права, топологию

##### Статья 1298 ГК РФ, статья 1464

Исключительное право на произведение науки..., созданное по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит исполнителю, являющемуся автором либо иным выполняющим государственный или муниципальный контракт лицом, если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.

#### Права на объекты патентного права, селекционные достижения

##### Статья 1373 ГК РФ, статья 1432

Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.



## Принадлежность прав на объекты ИС в России

### Классификация по субъекту права, за которым может быть закреплено исключительное право на объект

В соответствии с приведенной выше классификацией Россия относится к странам с компилятивной системой закрепления прав на объекты ИС.

Право на объект ИС, созданный работником вуза, НИУ может принадлежать:

**вузу, НИУ**, если объект ИС создан в порядке выполнения служебного задания по Госзаказу,

**вузу, НИУ**, если объект ИС создан в порядке выполнения служебного задания по государственному или муниципальному контракту (в соответствии с условиями контракта),

**государственному или муниципальному заказчику (государству)** в соответствии с условиями контракта, если объект ИС создан по государственному или муниципальному контракту,

**иному заказчику (физическому или юридическому лицу)**, если объект ИС создан по договору с этим лицом,

**работнику** вуза, НИУ при несоблюдении вузом, НИУ правил обращения с созданным объектом ИС





## Принадлежность прав на объекты ИС в России

### Классификация по субъекту права, за которым может быть закреплено исключительное право на объект

#### **Статья 1379 ГК РФ – «возвращение» прав на объект ИС работнику**

Право на служебный объект ИС, созданный работником вуза, НИУ может перейти к работнику вуза или НИУ, если работодатель в установленный ГК РФ срок:

не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное ИЗ, ПМ, ПО,

не передаст право на получение патента на служебное ИЗ, ПМ, ПО другому лицу,

не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне.

В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного ИЗ, ПМ, ПО в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом.

**Статья 1430 ГК РФ** (селекционное достижение) – аналогичный порядок **«возвращение» прав на объект ИС работнику**



## Принадлежность прав на объекты ИС в России

### Регламентация в подзаконных актах РФ – тенденция передачи прав государством исполнителю

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2015 г. N 1174 "Об утверждении Правил закрепления за исполнителями работ и иными лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, созданный по государственному контракту до 1 января 2008 г. и принадлежащий Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, если государственным заказчиком не осуществлено практическое применение (внедрение) этого результата до 1 января 2015 г.»

Правила определяют порядок закрепления за исполнителями работ и иными лицами исключительного права на РИД, созданный по государственному контракту до 1 января 2008 г. и принадлежащий Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, если государственным заказчиком не осуществлено практическое применение (внедрение) этого результата интеллектуальной деятельности до 1 января 2015 г.

Действие Правил распространяется на РИД гражданского назначения, сведения о которых не составляют государственной тайны.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!