

Юридические основы интеллектуальной собственности

Шестаков Павел Андреевич

Юрист по интеллектуальной собственности
Центра трансфера технологий ИТ СО РАН

Эл.почта: p.shestakov@itp.nsc.ru



Служебное произведение

Главным источником правового регулирования в отношении служебных произведений является статья 1295 ГК РФ, в которой приводится определение таких произведений.

Авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору.

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



Служебное произведение

В настоящее время в ИТ СО РАН действует приказ директора от 27.09.2012 г. №96 «О системе охраны результатов интеллектуальной деятельности».

ПРИКАЗ



Служебное произведение

В ИТ СО РАН признается служебным РИД:

- Изобретение;
- Полезная модель;
- Промышленный образец;
- Ноу-хау;
- Программа для ЭВМ;
- База данных.



Немного практики

1. Чтобы верно классифицировать объект и понять, относится ли он к служебным произведениям, нужно руководствоваться нормами права, актуальными на момент создания объекта.
2. Если работник создал некое произведение за пределами своих трудовых обязанностей, такое произведение не является служебным, и права на него принадлежат работнику, а не работодателю (*абз. 3 п. 104 ПП ВС № 10*).

Немного практики

1. Произведение нельзя отнести к служебным только на основании того, что работник при его создании использовал материалы работодателя.
2. Именно на работодателе лежит бремя доказывания, что работник создал служебное произведение, исключительные права на которое изначально принадлежат работодателю (*абз. 5 п. 104 ПП ВС № 10*).
3. Если организация не выплатила вознаграждение за служебное произведение или заплатила не полностью, это значит, что у работника есть 3 года на подачу иска о выплате вознаграждения. (*п. 134 ПП ВС № 10*).



Личные неимущественные права

1. Право авторства, под которым понимается право признаваться автором произведения, в соответствии с п.1 ст.1265 ГК положено в основу все системы авторских прав.
2. Право на имя предполагает возможность использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем или без указания имени.
3. Право на неприкосновенность произведения призвано гарантировать защиту произведений от искажения. ст. 1266 ГК – не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений.

Права автора на ОПП

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внёсшие личного творческого вклада в создание такого результата, 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.



Ещё немного о внутреннем регулировании ИТ СО РАН

Оформление передачи исключительных прав и порядок расчётов с автором производится в соответствии с Порядком правовой охраны РИД, Порядком распределения средств, поступающих в ИТ СО РАН по лицензионным договорам и договорам об отчуждении исключительных прав, Порядком выплаты вознаграждения авторам результата интеллектуальной деятельности, Дополнительным соглашением к трудовому договору.



Об исключительных правах правообладателя

Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, также в соответствии с внутренними локальными актами Института, устанавливается, что правом на получение патента также принадлежит Работодателю.

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения



Служебное произведение - сроки

- 1) Работник обязан уведомить работодателя о созданном РИД.
- 2) В отношении объектов патентного права работодатель в течение шести месяцев со дня уведомления его работником обязан подать на выдачу патента на соответствующий служебный ОПП, либо оставить его в тайне (ноу-хау).
- 3) Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, то автор вправе потребовать о возврате исключительных прав.

Лицензионный договор

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.



Что нужно указать в лицензионном договоре?

Условия:

1. Письменная форма;
2. Указание территории (если не указано, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации);
3. Срок (не может превышать действие исключительного права, если не указан, то считается заключённым на 5 лет);
4. Вознаграждение (при отсутствии условий о вознаграждении считается незаключённым);
5. Предмет договора (указание на передаваемый объект интеллектуальной собственности);
6. Способы использования.



Лицензионный договор

Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии.



Лицензионный договор может предусматривать следующие виды:

- 1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации **с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам** (простая (неисключительная) лицензия);
- 2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации **без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам** (исключительная лицензия).

Если в лицензии не указан вид, то лицензия предполагается простой (неисключительной).

Сублицензионный договор

По данному договору, при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу, также можно предусмотреть порядок заключение сублицензионного договора без согласия лицензиара.

Важно, что по сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

К сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре.



Принудительная лицензия

При неиспользовании:

- 1) Изобретение – **четыре** года;
- 2) Промышленный образец – **четыре** года;
- 3) Полезная модель – **три** года;
- 4) Селекционное достижение – **три** года.

В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей.

Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен судом (не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах).



Юридические основы интеллектуальной собственности

Шестаков Павел Андреевич

Юрист по интеллектуальной собственности
Центра трансфера технологий ИТ СО РАН

Эл.почта: p.shestakov@itp.nsc.ru

