

# Право на изобретение

Applicant's right to invention

doi 10.26310/2071-3010.2020.261.7.012



**Ю. И. Буч,**

к. т. н., доцент, кафедра менеджмента и систем качества, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), патентный поверенный РФ  
✉ yury.buch@gmail.com

**Yu. I. Buch,**

PhD, management and quality systems department, Saint Petersburg electrotechnical university «LETI», Russian patent attorney

Право на изобретение фактически означает возможность распорядиться его судьбой, а именно: подать заявку на получение патента, либо сохранить его в тайне, либо уступить другому лицу. Это право принадлежит автору изобретения, а в случае, если изобретение является для автора служебным — его работодателю, при этом у автора есть право на вознаграждение, выплачиваемое работодателем на основании договора с автором. В случае выполнения заказных исследований и разработок принадлежность прав на создаваемые изобретения определяется договором между заказчиком и исполнителем. При выполнении работ по госконтракту такие права принадлежат исполнителю или государству, как это определено госконтрактом. При патентовании изобретения главным действующим лицом является заявитель, который определяет, на чье имя будет выдан патент.

The right to an invention means to permit a legal owner to decide its fate, namely, to file a patent application or to keep it secret, or to assign the right to the invention. This right belongs to the author of the invention. However, if it is an employee's invention, the right to it belongs to the employer. In this case, the employee has the right to remuneration based on the contract with the employer. If these are R&D contracts, an agreement defines whether the right to invention belongs to a customer or a performer. If it is a government contract, a performer or a state has the right to the invention, as the government contract defines it. When patenting the invention, the applicant determines a patentee.

**Ключевые слова:** автор, изобретатель, работодатель, служебное изобретение, госконтракт, заявитель, патентообладатель.

**Keywords:** author, inventor, employer, employee's invention, government contract, applicant, patentee.

Дорога в тысячу ли начинается с первого шага.

Лао-Цзы

Когда речь заходит об изобретении, в ход сразу же идут такие слова, как патент, заявка на патент и даже исключительное право — как некая вершина представления о правах на изобретение. Однако чтобы добраться до этой вершины, нам необходимо разобраться во всех обстоятельствах, связанных с созданием изобретения, и сделать правильно и, что не менее важно, законно первый шаг в этом направлении. Отправная точка разговора о правах, связанных с изобретением, — это момент, когда изобретение создано, а главный вопрос: какие при этом и у кого именно возникают права на созданное изобретение, иначе — кто получает право распорядиться его судьбой, в частности, кому принадлежит право на подачу заявки и получение патента на изобретение?

Вот с этого и начнем. Но прежде сделаем оговорку, что все сказанное далее в полной мере также относится к правам в отношении и технических решений, патентуемых как полезные модели, и дизайнерских решений, патентуемых в качестве промышленных образцов.

## Автор

Автор изобретения, он же изобретатель — главное действующее лицо, причем не только как создатель изобретения, но и в вопросе определения прав на него. С автора начинается любой разговор и об изобретении, и о правах, связанных с этим изобретением. Неправильное определение действительного автора может повлечь серьезные последствия как в части патентования изобретения, так и в виде ответственности, в том

числе уголовной, для лиц, распорядившихся судьбой изобретения, но не имевших на это права.

Автор — человек, творческим трудом которого создано изобретение. Но это формальное определение таит в себе массу практических проблем.

Начнем с вопроса: какое именно «изобретение»? В работе [1] мы уже познакомились с понятием изобретения как технического решения, и в данном случае отсекаем всякий иной творческий результат, не удовлетворяющий этому понятию. Прежде всего, изобретение должно быть формализовано, например, в виде чертежей и/или описания конструкции устройства, описания технологического процесса, описания структуры и состава вещества и пр. Пока мы не зафиксируем изобретение в том виде, когда мы все сможем его одинаково воспринимать, считайте, что изобретения, как предмета для дальнейшего разговора о правах на него, разговора о патентах, не существует. Да, абстрактный разговор в данном случае не годится, — образно говоря, надо взять бумагу и карандаш.

Теперь, когда мы имеем возможность одинаково понимать, что же именно изобретено, надо определить, кто автор этого изобретения. Учитывая, что изобретение — это некое указание, путь как что-то делать или сделать, стало быть, изобретатель — это тот, кто пришел и сказал: «Делать надо вот так!». И вот когда у вас на столе лежит формальное описание изобретения, остается только определить, кто это сказал.

Понятно, что при определении автора изобретения могут быть названы несколько, как говорят, действительных авторов или соавторов изобретения. Значит, все они должны признаваться авторами изобретения

с одинаковыми правами на него. В данном случае речь идет о равенстве прав на изобретение в смысле возможности распорядиться изобретением или правами на него, но не о равенстве, например, вознаграждения от использования изобретения, распределение которого авторы могут установить по своему усмотрению.

Обратите внимание, что помимо автора с созданием изобретения могут быть связаны разные люди. Например, кто-то выполнил расчет прочности придуманной автором конструкции, кто-то изготовил макет изделия или образцы материала, подтверждающие возможность осуществления изобретения, кто-то произвел испытание нового продукта, в котором воплощено изобретение. Это важная работа, влияющая на дальнейшую судьбу изобретения, но если она не изменяет изобретение (то самое, которое мы описали!), такие люди не могут считаться его авторами. При этом могут появиться другие изобретения, например, относящиеся к методам и средствам испытаний, но это уже другие изобретения со своими авторами.

Судьба изобретения может быть длинной. Работа патентного специалиста (патентоведа, патентного поверенного) с изобретателем и его изобретением часто приводит к тому, что, например, уточняется сущность изобретения, выявляются варианты его осуществления. Это неизбежно отражается на характеристике изобретения, как оно будет описано в заявке на выдачу патента. Порой это может выглядеть достаточно далеко от представления автора о своем изобретении, с которого был начат разговор. И, тем не менее, если сущность изобретения не поменялась, а лишь была уточнена его характеристика, в том числе с учетом уровня техники, мы не можем причислить к числу авторов изобретения патентного специалиста, как бы ни была определяющей его роль в выявлении изобретения, подготовке заявки и ведении делопроизводства в процессе получения по ней патента.

### Право на изобретение

Итак, изобретение создано, теперь надо понять, что можно делать в смысле распоряжения его судьбой. Понятно, что можно ничего не делать, а можно, например, осчастливить человечество, выложив описание изобретения в Интернете. Можно начать его использовать, например, производя на основе изобретения продукцию. А можно — и здесь наш главный интерес, связанный с правами на изобретение, — подать заявку на получение патента или сохранить изобретение в тайне как ноу-хау. В конце концов, можно уступить такие возможности другому лицу — все, как показано на рис. 1.

Обратите внимание: никаких патентов пока нет — речь идет о потенциальных возможностях выгодно распорядиться судьбой изобретения в смысле прав на него.

### Правообладатель

Наконец, время задать главный вопрос: кто же является тем лицом, которому закон предоставляет право распорядиться судьбой изобретения, кто этот «правообладатель»?

Здесь мы сознательно не употребляем слово «патентообладатель», поскольку патента все еще нет, так же как и слова «владелец исключительного права на изобретение», поскольку словосочетание «исключительное право» будем использовать в смысле запрета на использование изобретения, а он (запрет) возникает только на основе выданного патента.

И второе замечание: речь пойдет о праве на изобретение, возникшем, во-первых, на основании закона, а, во-вторых, в тот самый момент, когда изобретение создано, а точнее — когда мы его формально описали. В дальнейшем лицо, которому это право принадлежит, может уступить его другому лицу, но это уже будет, как говорят, переход права на изобретение по договору.

Итак, кому? Логично предположить, что право на изобретение принадлежит тому, кто его создал, и в этом смысле выбор у нас достаточно очевидный, да и пока не большой, — это автор. В общем случае упомянутое право на изобретение принадлежит его автору, а если авторов несколько — каждому из них в равное мере.

Но есть одно исключение из общего правила: если, создавая изобретение, автор находился в трудовых отношениях с неким работодателем, то есть автор был его работником, и изобретение было создано в связи с выполнением им трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, право на изобретение принадлежит работодателю. Это тот случай, когда в соответствии со статьей 1370 Гражданского кодекса РФ [2] мы имеем дело с так называемым «служебным изобретением». Разберем его особенности.

### Служебное изобретение

Несмотря на то, что словосочетание «служебное изобретение» является устойчивым и активно используется, для истинного понимания этого термина требуется уточнение. Изобретение может быть служебным только для конкретного автора. Действительно, авторов изобретения может быть несколько, однако для кого-то оно служебное, а для кого-то нет — вариаций может быть много. Так, один автор может быть, например, работником данного работодателя, и созданное изобретение есть результат выполнения им трудовых обязанностей, для другого, — пусть даже и работника этого же работодателя, — создание изобретения не было связано с его трудовой деятельностью. Бывает, что для одного автора, в силу указанных обстоятельств,

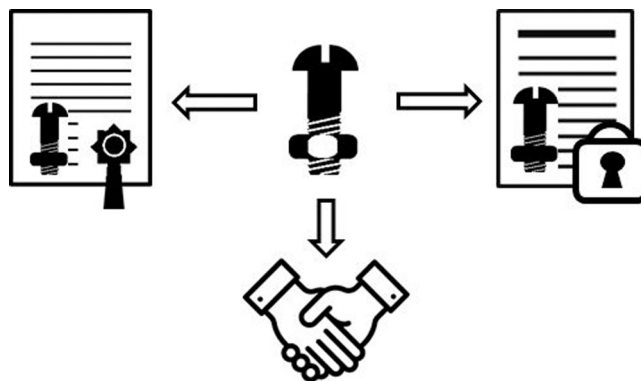


Рис. 1. Возможности распоряжения правами на изобретение

изобретение является служебным, а для другого — нет, поскольку с данным работодателем его не связывают трудовые отношения.

Понятие служебного изобретения всегда персонафицировано, то есть оно относится только к конкретному автору, — это важнейший момент как в вопросе определения правообладателя, так и в выстраивании договорных отношений с другими авторами, для которых это же самое изобретение не является служебным. Допустимо употреблять словосочетание «служебное изобретение» только в случае, если автор один, во всех же других — требуется уточнение с указанием, для кого именно оно является служебным, например, так: «изобретение служебное для...».

#### Трудовые и гражданско-правовые отношения

Любой человек может стать автором изобретения, находясь в разных ипостасях: будучи наемным работником, или выполняя работу по гражданско-правовому договору, или вне всяких обязанностей — сам по себе. Последний случай не рассматриваем в силу очевидности определения правообладателя, а вот первые два требуют специального упоминания, тем более что в силу невнимательности к характеру отношений сторон часто возникают споры относительно прав на изобретение.

Закон определяет право на изобретение за работодателем, если он с изобретателем находится в трудовых отношениях, регулируемых Трудовым кодексом РФ. Такой подход представляется вполне логичным и обоснованным, если учесть характер взаимоотношений работника и работодателя. В обязанности работодателя входит обеспечение условий труда, техники безопасности, выплата заработной платы не менее установленного законом минимального размера оплаты труда, предоставление оплачиваемого отпуска, оплата больничного, отчисления в фонд социального страхования, пенсионный фонд и другие социальные гарантии, установленные трудовым законодательством. Со стороны работника фактически обязанность одна — выполнять работу, определенную трудовым договором, должностной инструкцией или заданием работодателя. При таких отношениях все результаты труда работника, в том числе права на созданные при выполнении трудовых обязанностей изобретения, принадлежат работодателю.

Если же отношения с изобретателем определены гражданско-правовым договором (т. е. в соответствии с Гражданским кодексом РФ), например, договором на выполнение научно-исследовательских работ, договором подряда, договором возмездного оказания услуг, в котором изобретатель выступает в качестве исполнителя (подрядчика), то характер их отношений иной. Никаких социальных гарантий, как это бывает в случае трудовых отношений, заказчик не несет, а где и как будет выполняться работа — это забота исполнителя, в крайнем случае необходимые условия ее выполнения могут быть определены дополнительно в договоре. При этом исполнитель, — в отличие от работника, который получает заработную плату, т. е. плату за процесс труда, — получает вознаграждение, но только в случае надлежащего выполнения предусмотренной

договором работы, то есть получает вознаграждение за результат труда. При таких отношениях вполне обоснованно, что у заказчика нет безусловного права на созданное при выполнении работ изобретение, — оно может перейти к нему только на договорных условиях, как правило, установленных в рамках того же договора на выполнение работ. Право использовать созданное изобретение, являющееся результатом работы, за которую было уплачено вознаграждение, у заказчика есть безусловно, но право распорядиться изобретением и правами на него он может получить только на основании договора с исполнителем — автором изобретения, если только договор прямо не предусматривал создание такого изобретения.

#### Права автора служебного изобретения

Автор, для которого изобретение является служебным, не имея прав на само изобретение, тем не менее, имеет определенные права, связанные с этим изобретением. Сразу оговоримся — это права, установленные российским законодательством, и они не характерны для стран с развитыми рыночными отношениями.

*Право на получение патента.* Как это не покажется странным, право на изобретение, принадлежащее по закону работодателю в силу служебного характера изобретения, может, — причем так же по закону, — перейти к его автору. Это возможно, если работодатель не распорядился принадлежащим ему правом на изобретение, то есть не подал заявку на получение патента, не уступил данное право другому лицу или не принял решения о сохранении изобретения в тайне как ноу-хау, — и ничего из этого не сделал в течение 4 месяцев со дня уведомления его автором о созданном изобретении. Чем руководствовался законодатель, почему право на изобретение должно перейти автору-работнику, для которого оно служебное, почему именно 4 месяца? — понять невозможно, если мы живем в обществе рыночных отношений и частной собственности. Тем не менее, норма закона есть, и нам надо понимать, что с этим делать.

Первое, на что следует обратить внимание, независимо от интересов работодателя или работника, — переход права жестко связан с 4 месяцами, отсчет которых начинается со дня уведомления работником работодателя о созданном изобретении. Мы уже обсуждали вопрос о том, в какой момент появляется изобретение как предмет разговора о правах на него, — только когда оно сформулировано и облечено в некую объективную, воспринимаемую нами форму. Самый простой вариант: изобретение задокументировано (составлено описание, чертежи и проч.), на документе указаны автор, дата, и документ подписан работодателем и автором-работником.

Если вас как работодателя интересуют права на создаваемые на вашем предприятии изобретения, с этого момента вы будете планировать, что вам надо успеть сделать в течение последующих 4 месяцев. В крайнем случае, у вас всегда есть возможность принять решение о сохранении изобретения в тайне и известить об этом автора. И не забудьте на том же документе с описанием изобретения получить от автора подпись,

свидетельствующую о том, что он понимает конфиденциальный статус изобретения, а также последствия для него в случае нарушения конфиденциальности. Можно, конечно, откладывать старт 4-месячного периода, не документируя изобретение, но это — не решение проблемы, а уход от нее: отсутствие четкого понимания работником и работодателем того, что и когда создано, делает непрогнозируемым их поведение в отношении изобретения и прав на него.

Со стороны работника, если у вас есть интерес в приобретении прав на служебное изобретение, не стоит скрывать от работодателя факт его создания, поскольку право на изобретение к вам может перейти при условии, что вы уведомили работодателя о его создании, — это ваша обязанность. Проще договориться с работодателем в отношении ненужных ему прав на изобретение, чем потом доказывать, что изобретение, на которое вы подали патентную заявку, не имело статуса служебного для вас. Еще меньше шансов у вас будет уступить права на изобретение другому лицу, поскольку грамотный правоприобретатель обязательно будет исследовать вопрос о том, почему и на каком основании вы распоряжаетесь правами на изобретение, очевидно связанное с вашей трудовой деятельностью, — он ведь захочет получить права законно, не так ли?

Что касается использования работодателем служебного изобретения, права на которое перешли работнику и на которое получен патент, то работодатель вправе использовать изобретение на условиях простой лицензии, размер и порядок платежей по которой определяется договором между работодателем и работником. Из этого следует важный вывод: если вы как работодатель не возражаете против приобретения работником прав на служебное изобретение, однако не исключаете возможность использования его в собственном производстве, то обязательно заключите с работником договор, обязывающий предоставить вам лицензию на оговоренных условиях, если работник получит патент. А на тот случай, если работник уступит право на получение патента или полученный патент другому лицу, также включите в договор условие, что такая уступка будет возможна при условии, что правопреемник примет на себя указанные обязательства по лицензии.

**Право на вознаграждение.** Работник, для которого изобретение является служебным, имеет право на вознаграждение. Основанием для возникновения такого права является получение работодателем патента на изобретение, либо принятие решения о сохранении изобретения в тайне, либо уступка права на получение патента другому лицу. Право на вознаграждение возникает у работника и в случае, когда работодатель не получит патента по поданной заявке на изобретение по зависящим от него причинам, например, не уплатил пошлину, не ответил на запрос экспертизы, не стал получать патент, даже если по результатам экспертизы было принято решение о выдаче патента. Если же патент не был выдан вследствие непатентоспособности изобретения, то этот случай не учитывается.

Вопрос о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения предложено решить работнику и работодателю между собой на основе договора. Здесь возможны различные варианты. Например, стороны

могут договориться, что в случае использования изобретения в собственном производстве работодатель выплачивает работнику 2% (здесь и далее числа, разумеется, условные) от выручки, порученной в течение 3 лет при продаже продукции, произведенной с использованием изобретения. Если же работодатель как патентообладатель продаст лицензию на использование изобретения другому лицу, то работнику будет выплачено 10% поступивших лицензионных платежей, а если будет продан патент — 15% от суммы этой сделки. Здесь возможны любые варианты и комбинации — это вопрос договора. В конце концов, никто не запрещает определить размер вознаграждения в один рубль, — это разумно и вполне обоснованно характером трудовых отношений, но это непременно нужно включить в условия договора.

Важно отметить, что выплата вознаграждения за служебное изобретение именно на основе договора приобретает принципиальное значение для работодателя. Прежде всего, вы можете планировать эти выплаты. Во-вторых, договорный характер отношений позволяет обосновывать соответствующие выплаты и их размер получением соответствующего дохода, часть которого может быть направлена на выплату вознаграждения. При этом наличие договора позволяет включать выплаты работнику в затраты организации-работодателя, а их источником определять конечного потребителя (в случае продажи продукции) либо лицензиата или приобретателя патента.

Наконец, нельзя не учитывать постоянное стремление государства регулировать вопросы выплаты вознаграждения за чужой счет, когда без какого-либо учета экономического состояния компании устанавливаются обязательные для всех нормативы.

Наглядным примером здесь является постановление Правительства РФ от 4 июня 2014 г. № 512 [3], которое устанавливает Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. Данные Правила не распространяются на случаи, когда между работником и работодателем заключен упомянутый договор, устанавливающий размер, условия и порядок выплаты вознаграждения, но если такой договор не заключен, они начинают действовать в безусловном порядке, предписывая работодателю выплату вознаграждения, размер которого привязан к средней заработной плате работника, а срок выплаты вообще никак не связан с какой-либо выгодой, полученной работодателем от изобретения. Так, вознаграждение должно быть выплачено в течение 2 месяцев со дня получения работодателем патента на изобретение, либо со дня принятия решения о сохранении в тайне сведений об изобретении, либо со дня передачи работодателем права на получение патента другому лицу, либо не позднее 18 месяцев с даты подачи заявки на получение патента на изобретение в случае, если работодатель не получил патент по зависящим от него причинам. Фактически насильственно установлена обязанность работодателя выплачивать вознаграждение вне зависимости от реального дохода, получаемого работодателем от изобретения, что выглядит, по меньшей мере, довольно странно в условиях деклари-

руемого частного предпринимательства и свободных рыночных отношений.

Для работодателя упомянутое постановление таит серьезную опасность: если до 1 октября 2014 г. — даты вступления в силу постановления — работник мог обратиться в суд с иском, требуя заключение договора, то с указанной даты иск может включать требование выплаты вознаграждения в соответствии с утвержденными Правилами. Отсюда однозначная рекомендация работодателю: обязательно заключайте с работниками — авторами изобретений упомянутые договоры, в которых размер, условия и порядок выплаты вознаграждения напрямую связаны с выгодой, получаемой работодателем от этого изобретения, например, как это описано выше.

Впрочем, история с попытками государственного регулирования отношений работника и работодателя в сфере изобретений на этом не заканчивается. Так, очередным постановлением Правительства РФ от 18 марта 2020 г. № 296 [4] с 1 января 2021 г. упомянутое постановление от 4 июня 2014 г. № 512 признается утратившим силу. Возможно, это связано с готовящимся обновлением Правил-2014, например, в части размера вознаграждения или условий его выплаты, а возможно — с очередным анонсом [5] «вечного» проекта закона о служебных изобретениях, подготовка которого была предписана еще в 1992 г. в связи с принятием Патентного закона РФ и который непрерывно разрабатывается уже третье десятилетие. В любом случае расслабляться работодателю не следует.

Здесь кому-то может показаться, что автор настоящей статьи является противником вознаграждений, выплачиваемых работодателем своим изобретателем, но это не так: по мнению автора, материальное стимулирование творчества работников должно быть, однако это вопрос исключительно работодателя и его работников.

#### Типичные заблуждения

И еще несколько типичных случаев при определении служебного характера изобретения во взаимоотношениях между работником и работодателем.

Все, что создал мой работник на предприятии, принадлежит предприятию, — так иногда считает работодатель. Вообще говоря, человек, находясь на рабочем месте, может придумать много чего, что не имеет непосредственного отношения к его трудовым обязанностям. Ясно, что все созданное им в этом случае не имеет никакого отношения к понятию служебного изобретения. При этом работник для создания изобретения может даже использовать оборудование и материалы, принадлежащие работодателю. Но если создание изобретения не связано с его трудовыми обязанностями, то прав у работодателя на такое изобретение все равно нет, хотя и могут быть права на его использование. А если не нравится, что работник в рабочее время использует оборудование предприятия для неслужебных целей, наведи порядок, следи за соблюдением трудовой дисциплины.

Все, что придумано вне работы, принадлежит мне, но не работодателю, — так порой рассуждает уже

работник. Такое мнение тоже не вытекает из закона. К решению производственной проблемы, над которой трудится работник, может прийти ему когда угодно и в любом месте — вечером на кухне, в выходной день на даче, в отпуске. Человек, в отличие от компьютера, так устроен, что не может думать строго по часам: начинать с началом рабочего дня и прекращать, покидая рабочее место. И не имеет никакого значения, когда и где ему в голову пришла замечательная мысль. Важно, что в этот период времени у него был трудовой договор, и он имел такие трудовые обязанности, которые требовали от него работы над тем, что он в итоге изобрел.

Если работодатель не выплатил мне вовремя зарплату, право на служебное изобретение переходит мне, — еще один вариант представления работником о правах на результаты работы. Никакой связи! Если изобретение для работника служебное в соответствии с указанными выше критериями, оно и есть служебное, и права на него принадлежат работодателю, причем независимо от того, выплатил он вам зарплату, скажем, за последние три месяца или не выплатил. Если не выплатил, так это он нарушил условия трудового договора в соответствующей его части, и вы можете с ним судиться, — пожалуйста, но только в части зарплаты. Если он вам отказывает в иных гарантированных трудовым законодательством и трудовым договором обязанностях, например, рабочее место не оборудовано, в отпуске очередной не отпускает и пр., то это тоже предмет спора. Но все это не имеет отношения к понятию служебного изобретения и никак не влияет на принадлежность прав на него.

Из этой же серии еще одно заблуждение, что после увольнения с предприятия право на служебное изобретение принадлежит автору. Иногда человек начинает считать, что уволившись с предприятия, он может подать заявку и получить патент на изобретение, созданное в последнее перед увольнением время. Это желание тем более усиливается, если расставание работника и работодателя было не самым приятным. Уж теперь-то он ничего не сможет со мной сделать — рассуждает бывший работник. И опять — с законом это никак не соотносится. Даже если срок вашего договора прекратился, неважно по какой причине, но изобретение было создано в то время, когда вы еще были работником, право на него все равно принадлежит работодателю.

#### Права на изобретения, созданные при выполнении заказных исследований и разработок

Рассмотрим пример (см. рис. 2), когда некое производственное предприятие, скажем, завод, запланировав обновление выпускаемой продукции, заказывает некоему научно-исследовательскому институту (НИИ) провести исследования и выполнить разработку новой продукции (технологии и т. п.). Стороны заключают договор, например, договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), по которому НИИ как исполнитель обязуется выполнить эти работы и передать заводу как заказчику их результаты, — типичная схема отношений в сфере научных исследований и разработок.

Работы выполнены, оплачены, результаты работ в виде отчета, экспериментальных образцов переданы заказчику. Поскольку работы предусматривали разработку новой продукции, новой технологии ее изготовления, мы вправе ожидать, что результаты работ включают различные технические решения, иначе — изобретения. Для простоты дальше говорим об одном из них, например, касающемся конструктивного решения нового продукта.

Что касается использования заказчиком результатов работ, здесь все просто: заказал, оплатил, получил — используй в производстве продукции. Вопрос в другом: кто имеет право на созданное в результате работ изобретение?

Что касается самого изобретения, то проблем с его идентификацией не должно быть, — оно описано в отчете. А вопрос о правах на изобретение мы всегда должны начинать с установления его автора. Предположим, что автором является работник НИИ, назовем его изобретатель «А», который вел эту разработку. В этом случае ответ очевиден: для изобретателя «А» изобретение служебное, следовательно, право на него принадлежит НИИ. Это — в общем случае, без учета каких-либо иных условий данной задачи.

И вот в этой ситуации заказчик, а конкретно — директор или главный инженер завода, должен понимать, что если он планирует по результатам НИОКР производство продукции и рассчитывает на патентную охрану как средство противодействия копированию продукции конкурентами, то в договоре с НИИ должно появиться условие, по которому права на изобретения (как правило, указывают шире — на результаты интеллектуальной деятельности), созданные при выполнении работ, будут принадлежать заказчику. Если же заказчику это не требуется, он вполне обоснованно может обсуждать уменьшение цены договора. В конце концов, результат работ, который можно использовать в производстве, — это одно, а права на изобретения — это сверхрезультат, который стоит отдельных денег. Следует заметить, что закон может ограничить права исполнителя только на такие изобретения, создание которых договором прямо не предусматривалось. Но как их отделить от всех результатов работ, ведь в техническом задании невозможно точно сформулировать, какие именно изобретения должны быть созданы? Поэтому, если заказчика интересует не только использование результатов работ для собственных нужд, но и права на них, во избежание споров это следует прямо указать в договоре.

Далее, допустим, НИИ для выполнения работ подражает в качестве субподрядчика некоего специалиста, который участвует в разработке и вместе с изобретателем «А» также является автором изобретения, — назовем его изобретатель «Б». Теперь уже замдиректора по науке НИИ, которому принесли на подпись договор подряда с этим специалистом, задается вопросом: права на создаваемые изобретения по договору должны отойти заводу, и чтобы это гарантировать в ситуации, когда автором изобретения может оказаться не работник НИИ, а исполнитель по гражданско-правовому договору, в договоре с ним надо предусмотреть, что права на изобретения будут принадлежать НИИ. Фактически условия основного

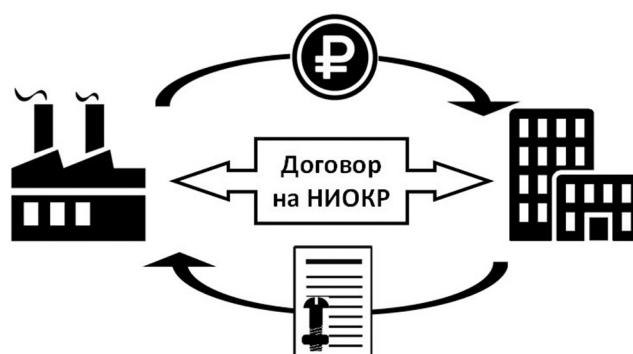


Рис. 2. Схема отношений промышленного предприятия и НИИ при выполнении заказных исследований и разработок — НИОКР

договора с заводом, относящиеся к правам на изобретения, транслируются в договор между НИИ и будущим изобретателем «Б».

Ясно, что если в качестве субподрядчика будет юридическое лицо, в договоре с ним НИИ также должен будет включить соответствующие условия о правах на изобретения, иначе не сможет выполнить условия своего договора с заводом.

Кстати, заводу как заказчику НИОКР тоже следует учесть возможные схемы взаимоотношений исполнителя с субподрядчиками, предусмотрев в основном договоре на выполнение НИОКР условие, по которому исполнитель может заключать такие субподрядные договоры только по согласованию с заказчиком. Это позволит контролировать вопросы прав на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности и прав на их использование, а также условия конфиденциальности при выполнении таких работ.

### Права на изобретения, созданные при выполнении госконтрактов

Государство так же, как и физические или юридические лица, может быть патентообладателем.

В стране выполняется много работ за счет средств госбюджета, и есть среди них такие, при выполнении которых могут создаваться новые технические решения. В основном это работы, выполняемые вузами, академическими и отраслевыми НИИ, хотя и частные компании могут также участвовать в их выполнении. Соответственно, если госзаказчик планирует последующее беспрепятственное использование результатов работ, то его должен волновать вопрос о правах на создаваемые изобретения. В противном случае может сложиться ситуация, когда возможность использования результатов работ будет заблокирована патентами на эти изобретения, ведь по общему правилу права на изобретения, включая право на получение патентов, принадлежит тому, кто их создал, то есть исполнителю работ по госконтракту. При этом госзаказчик может не иметь соответствующих производственных средств для использования этих изобретений, а предприятия, на которых он мог бы разместить производство, формально не являясь заказчиками по данному госконтракту, соответственно, не смогут использовать результаты работ, если исполнитель получит патенты на эти изобретения.

В разных странах вопрос о правах на изобретения, создаваемые по госконтрактам, может решаться по-разному, — от полной свободы исполнителя распоряжаться этими правами, до безусловной передачи этих прав государству. Что касается России, надо признать, что в этом вопросе законодатель достаточно взвешенно подошел к его решению, установив следующие правила.

**Правило первое.** Права на такие изобретения принадлежат исполнителю, если госконтрактом не установлено, что права принадлежат Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, от имени которых выступает госзаказчик. Аналогично вопрос с правами решается в случае муниципального заказчика: права принадлежат либо исполнителю работ, либо, в соответствии с муниципальным контрактом, муниципальному образованию. Также госконтракт или муниципальный контракт может устанавливать совместное владение правами на создаваемые изобретения исполнителем и, соответственно, Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием (заказчиком). Логика здесь такая: если заказчику нужна возможность управлять правами — он включает соответствующее условие о правах в контракт, не нужна — без всяких условий права остаются у исполнителя работ, который, вообще говоря, не хуже заказчика может ими распорядиться. При этом заказчик не может указать в контракте иное лицо, которому будут принадлежать права на изобретение, кроме названных Российской Федерацией, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

**Правило второе.** Если в соответствии с условиями госконтракта права на созданные изобретения принадлежат заказчику, то у него есть 6 месяцев, чтобы ими распорядиться. Указанный срок отсчитывается просто — от даты подписания акта сдачи-приемки работ, а понятие распоряжения правами на изобретение включает уже знакомые нам подачу заявки на получение патента, принятие решения о сохранении в тайне, уступку права на изобретение другому лицу. Опять понятная логика: не можешь распорядиться — права возвращаются исполнителю.

**Правило третье.** Представим, что права на созданное изобретение остались у исполнителя, который подал заявку и получил патент на это изобретение. Но тут выясняется, что результаты работ, включая то самое изобретение, востребованы для производства продукции, оказания услуг для государственных или муниципальных нужд. Однако наличие патента у исполнителя препятствует этому. При этом не имеет значения, почему и как это произошло, — изначально в контракте ничего не было сказано о правах заказчика, или заказчик не сумел вовремя ими распорядиться, и права вернулись исполнителю, — это просто факт. Более того, исполнитель к тому времени может уступить патент другому лицу. В этом случае, что также выглядит вполне логично и обосновано, патентообладатель обязан предоставить лицу, которое будет указано госзаказчиком, безвозмездную простую лицензию на использование изобретения, и что важно — только для указанных государственных или муниципальных нужд.

**Правило четвертое.** Любой патентообладатель

может принять решение о досрочном прекращении действия патента, например, перестав уплачивать ежегодные пошлины за поддержание патента в силе или подав в патентное ведомство соответствующее заявление. Однако в рассматриваемом случае, учитывая особые взаимоотношения госзаказчика и исполнителя работ, право патентообладателя на досрочное прекращение патента, независимо от того, кто из них им является, ограничено, а именно: патентообладатель должен уведомить о своем решении другую сторону и по ее требованию безвозмездно уступить патент.

### Изобретение в соавторстве: как определить правообладателя

Чаще всего авторов изобретения несколько. Если все они работники одного работодателя и для каждого из них изобретение является служебным, то проблем с установлением правообладателя обычно не возникает, так же, как и в случае, когда, например, никто из авторов не связан какими-либо отношениями с другими лицами — работодателями, заказчиками. Но так бывает далеко не всегда, поэтому важно представлять некий надежный алгоритм определения правообладателя в ситуации со многими авторами, связанными отношениями с различными работодателями и заказчиками.

Прежде всего, — это уже нам знакомо, но не перестаем об этом напоминать, — формулируем изобретение, называем всех действительных авторов изобретения, например, автор «А», автор «Б» и автор «В», и определяем период времени создания изобретения. Затем, что принципиально важно, для каждого автора в отдельности исследуем две группы вопросов, связанных с его трудовыми отношениями и договорными отношениями гражданско-правового характера с другими лицами в указанный период времени (см. рис. 3).

Так, в части трудовых отношений для автора «А» последовательно определяем:

- являлся ли «А» в период создания изобретения работником, кто его работодатель;
- для «А» как работника определяем служебный характер изобретения;
- если для «А» изобретение не является служебным, выясняем, не было ли у «А» с работодателем договора, по которому права на изобретение были уступлены в пользу работодателя;
- если для «А» изобретение служебное, проверяем, не перешли ли к «А» права на изобретение в связи с 4-месячным бездействием работодателя, или не было ли у «А» с работодателем договора, по которому права на изобретение были уступлены в пользу «А».

Проведенные исследования позволяют определить: либо права на изобретение принадлежат «А» в силу неслужебного характера или на основании договора с работодателем, либо права на изобретение принадлежат работодателю в силу служебного характера изобретения для «А» или на основании договора с «А».

В части гражданско-правовых отношений с другими лицами, для автора «А» последовательно определяем:

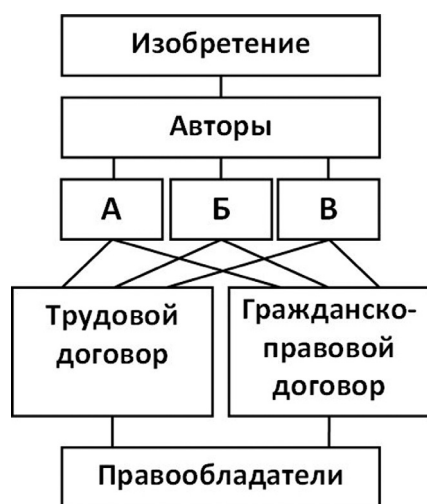


Рис. 3. Алгоритм определения правообладателей изобретения, созданного в соавторстве

- являлся ли «А» в период создания изобретения исполнителем по гражданско-правовому договору, при выполнении которого было создано изобретение, кто был заказчиком;
- если такой договор был, проверяем его условия в части прав на создаваемые изобретения (вообще результаты интеллектуальной деятельности).

Проведенные исследования позволяют определить: либо права на изобретение принадлежат «А» в силу отсутствия каких-либо гражданско-правовых отношений, в рамках которых было создано изобретение, или сохранены за «А» по условиям договора, либо права на изобретение принадлежат заказчику на условиях этого договора.

Выполнив подобные исследования также для авторов «Б» и «В», мы получаем полный список лиц, которым принадлежат права на изобретение.

### Патентообладатель

Патентообладатель — одно из самых простых понятий в патентном праве, но только после того, как вы прочитали предыдущий текст. Патентообладатель — это лицо, на чье имя выдан патент, которому, соответственно, принадлежит исключительное право на изобретение и без разрешения которого никто не вправе использовать изобретение. Патентообладателем может быть физическое лицо, юридическое лицо, одно лицо или несколько лиц одновременно, как российский гражданин или российская компания, так и гражданин другой страны или иностранная компания, в конце концов, государство тоже может быть патентообладателем.

Независимо от числа патентообладателей, патент выдается один. При этом в случае совместного владения патентом каждый из патентообладателей может использовать изобретение по своему усмотрению, а распоряжаться исключительным правом, например, уступать его, предоставлять право использования изобретения другому лицу и т. д., — совместно с другими патентообладателями. Однако соглашение между патентообладателями может изменить этот порядок — их право.

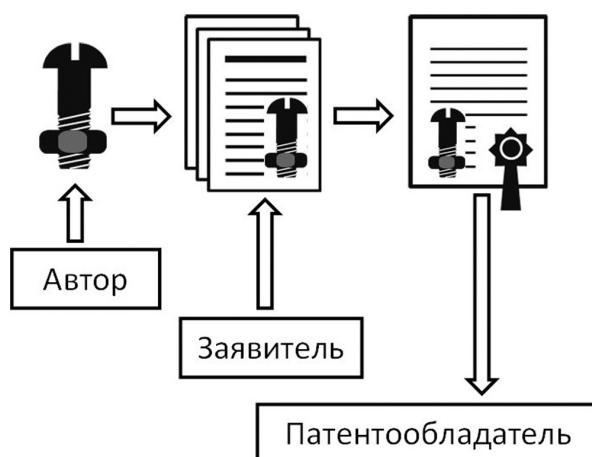


Рис. 4. Иллюстрация процесса патентования с его участниками — от автора до патентообладателя

### Заявитель. От изобретения к патенту

И в завершении — еще одна картинка (рис. 4) и еще одно понятие.

Итак, изобретение создано, известен его автор и определен правообладатель, который принимает решение: подать заявку на получение патента на изобретение. Заявка готова, подана в патентное ведомство и с этого момента правообладатель становится заявителем, то есть тем лицом, которое распоряжается дальнейшей судьбой уже заявки на изобретение. В случае если изобретение признается патентоспособным, выдается патент, — теперь уже патентообладателю.

Обратите внимание, автор, заявитель и патентообладатель — это, вообще говоря, разные лица. Например, автор «А» — работник компании «Х», которой, в силу служебного характера изобретения для автора «А», принадлежит право на изобретение и которая, реализуя это право, подает заявку на получение патента на это изобретение. Компания «Х» теперь — заявитель. Но пока шло рассмотрение заявки в патентном ведомстве, компания «Х» уступила право на получение патента по поданной заявке компании «У», которая в итоге становится патентообладателем.

Взаимоотношения участников процесса от создания изобретения до получения на него патента могут быть разными. Например, автор «А» не является работником компании «Х», но уступил ей право на изобретение по условиям договора на выполнение НИР, или вместо компании «У» патентообладателем может быть физическое лицо, которому автор «А» уступил право на изобретение, и т. д. Более того, например, автор «А» подал заявку на получение патента на изобретение, став заявителем, однако никто не мешает ему уступить право на получение патента по этой заявке другому лицу. Не говоря уже о таком варианте, когда сегодня патентообладатель — одно лицо, а завтра — другое, которому прежний патентообладатель уступил патент.

На другом полюсе случай, когда изобретателю «А» принадлежит право на созданное им изобретение, он же подает заявку и получает на свое имя патент. В этом случае изобретатель «А» выступает последовательно в трех ипостасях, приобретая последовательно разные права:



- создав изобретение, как его автор он получает право на изобретение;
- подав заявку, реализовав таким путем право на изобретение, он как заявитель получает право распорядиться судьбой заявки на изобретение;
- получив патент, он становится патентообладателем и может теперь распоряжаться исключительным правом на изобретение, например, разрешая использовать изобретение другим лицам.

Как можно видеть, главным действующим лицом в процессе патентования изобретения является заявитель. Заявитель фактически распоряжается судьбой уже заявленного изобретения, и только с заявителем или его представителем имеет отношение патентное ведомство.

### Резюме

1. Любой разговор о правах на изобретение должен начинаться с формального описания изобретения и определения его автора (авторов, соавторов).
2. Право на изобретение включает право подать заявку и получить патент на изобретение, право сохранить изобретение в тайне как ноу-хау или уступить право на изобретение другому лицу. Фактически — это право распорядиться изобретением одним из указанных способов.
3. Право на изобретение принадлежит автору либо его работодателю, если для автора изобретение является служебным. Последнее подразумевает, во-первых, наличие трудовых отношений, а во-вторых, создание изобретения в период их действия и в связи с выполнением трудовых обязанностей или специального задания работодателя. Изобретение не бывает служебным вообще, это понятие всегда персонифицировано: для одного из авторов изобретения оно может быть служебным, для другого — нет.
4. Если работодатель в течение 4 месяцев не распорядился принадлежащим ему правом на изобретение, оно переходит автору, для которого изобретение является служебным. Если же право на изобретение сохраняется за работодателем, у автора есть право на вознаграждение, размер и порядок выплаты которого определяется договором с работодателем.
5. Определение принадлежности прав на изобретение всегда должно начинаться с установления автора.

Если авторов несколько, то для каждого автора в отдельности нужно исследовать две группы вопросов, — связанных с трудовыми отношениями и договорными отношениями гражданско-правового характера с другими лицами, — что в итоге позволит определить круг лиц, которым принадлежит право на изобретение.

6. Право на изобретение, созданное при выполнении заказных исследований и разработок по гражданско-правовому договору, определяется условиями договора, если только договор прямо не предусматривал создание такого изобретения. Если право на созданное изобретение осталось у исполнителя, заказчик вправе использовать изобретение.
7. Право на изобретение, созданное при выполнении госконтракта за счет средств госбюджета, принадлежит исполнителю, если госконтрактом не установлено, что право принадлежат Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, от имени которых выступает госзаказчик. В последнем случае у госзаказчика есть 6 месяцев, чтобы им распорядиться, иначе право на изобретение возвращается исполнителю. Если право на созданное изобретение осталось у исполнителя, получившего патент на это изобретение, он обязан предоставить лицу, которое будет указано заказчиком, безвозмездную простую лицензию на использование изобретения для государственных или муниципальных нужд. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента патентообладатель (исполнитель или госзаказчик) должен уведомить о своем решении другую сторону и по ее требованию безвозмездно уступить патент. Аналогично вопрос с правами на изобретение решается и в случае муниципального заказчика.
8. Правообладатель, подавший заявку на получение патента на изобретение, становится заявителем, который целиком и полностью распоряжается судьбой заявки, и только с заявителем имеет отношение патентное ведомство.
9. Патентообладатель — это лицо или лица (физическое, юридическое, государство — в любом сочетании), на чье имя выдан патент на изобретение и которому принадлежит исключительное право на изобретение, препятствующее его использованию другими лицами без разрешения патентообладателя.

### Список использованных источников

1. Ю. И. Буч. Полезная модель как альтернатива изобретению при патентовании технических решений//Иновации. 2020. № 4. С. 73.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 296 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации...».
5. Роспатент: проект о «служебных изобретениях» внесут в ГД в 2020 г. <https://rospatent.gov.ru/ru/news/ria-novosti-04122019-služebnye-izobreneniya>.

### References

1. Yu. I. Buch. Utility model as alternative to invention for legal protection of technical solutions//Innovations. 2020. № 4. P. 73.
2. The Civil Code of the Russian Federation. Part 4. № 230-FZ of December 18, 2006.
3. Resolution of the Government of the Russian Federation of June 4, 2014 № 512 «On approval of the Rules for the payment of remuneration for employee's inventions, employee's utility models, employee's industrial designs».
4. Resolution of the Government of the Russian Federation of March 18, 2020 № 296 «About disable some acts and separate provisions of some acts of the Government of the Russian Federation...».
5. Rospatent: A project on «employee's inventions» will be submitted to the State Duma in 2020. <https://rospatent.gov.ru/ru/news/ria-novosti-04122019-služebnye-izobreneniya>.