

Передача университету прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие обучающимся и работникам

Transfer to the university of intellectual property rights belonging to students and employees



Н. Г. Рыжов,

к. т. н., доцент, зам. директора, центр маркетинга, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

✉ ngryzhov@etu.ru

N. G. Ryjov,

cand. sci. (tech.), associate professor, deputy director, marketing center, St. Petersburg state electrotechnical university «LETI»

Часто исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности обучающихся и работников университета принадлежат авторам, но возникает потребность передать полностью или часть прав университету. В статье рассматриваются различные случаи передачи университету прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие обучающимся и работникам. Описываются основания возникновения прав университета на результаты интеллектуальной деятельности. Приводятся рекомендуемая последовательность, содержание и особенности осуществления действий по анализу и принятию решения о приобретении и закреплении за университетом прав на результаты интеллектуальной деятельности, имеющих возможность коммерциализации или использования в собственной деятельности, созданных обучающимися, а также работниками не в рамках выполнения трудовой функции и не по заданию университета, либо служебных результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат авторам.

Often, the exclusive rights to the intellectual property objects of students and university employees belong to the authors, but there is a need to transfer all or part of the rights to the university. The article examines various cases of transfer to the university of intellectual property rights belonging to students and employees. The grounds for the emergence of the university's rights to the intellectual property objects are described. The recommended sequence, content and features of the implementation of actions for the analysis and decision-making on the acquisition and assignment to the university of intellectual property rights that have the possibility of commercialization or use in their own activities, created by students, as well as employees not within the framework of performing a labor function and not on the specific assignment from the university, or employee intellectual property, exclusive the rights to which belong to the authors.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, автор, работник, университет, распоряжение исключительным правом.

Keywords: intellectual property, author, employee, university, disposal of exclusive rights.

Основания возникновения прав университета

Права университета на РИД, принадлежащие обучающимся и работникам университета, возникают в случаях:

- передачи автором (правообладателем) права на получение патента или исключительного права на РИД университету по договору об отчуждении права на получение патента или по договору об отчуждении исключительного права на основе согласованной воли сторон с целью использования РИД в деятельности университета и (или) коммерциализации путем распоряжения исключительным правом на РИД;
- передачи автором (правообладателем) права использования РИД университету по лицензионному договору на основании закона [1], если исключительное право на служебный РИД, созданный по трудовому или гражданско-правовому договору, принадлежит автору;
- передачи автором (работником) права использования РИД университету по лицензионному договору на основании закона [1] при возвращении прав на служебный РИД работнику или при использовании автором для создания РИД денежных, технических или иных материальных средств университета;
- передачи автором (обучающимся) права использования РИД университету по лицензионному

договору на основании соглашения с автором (обучающимся) при использовании автором для создания РИД денежных, технических или иных материальных средств университета.

Для определения оснований возникновения прав университета на РИД необходимо правильно определить, является ли РИД служебным и использовался ли автором при создании РИД денежные, технические или иные материальные средства университета.

Чтобы избежать правовых ошибок при установлении и распределении прав на созданные РИД между авторами и университетом необходимо правильно оформлять трудовые отношения авторами.

Факта создания РИД в период трудовых отношений автора с работодателем недостаточно для признания его служебным [2]. РИД признается служебным только в следующих двух случаях — в связи с выполнением работником своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Факт создания РИД в указанных случаях подлежит в случае спора доказыванию прежде всего документальным подтверждением.

Для признания РИД служебным в связи с выполнением работником своих трудовых обязанностей не требуется, чтобы в документах, определяющих трудовые обязанности работника (трудовой договор, приказы, положения, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных охраноспособных

объектов. Определяющим является факт создания РИД в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций [3], включающих осуществление изобретательской или иной творческой деятельности.

Выполнение работником конкретного задания работодателя предполагает создание РИД за рамками его трудовых обязанностей. Такая возможность основана на ст. 60.2 ТК, которая разрешает требовать от работника выполнения в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. В этом случае для признания РИД служебным в связи с выполнением конкретного задания работодателя необходимо письменное согласие работника.

Отдельным основанием для получения вузом прав на РИД может являться использование автором при создании РИД денежных, технических или иных материальных средств университета. Закон не устанавливает каких-либо требований к величине или характеру использования вышеперечисленных финансовых, материальных и иных ресурсов, а также способов их подтверждения.

В этом случае можно рекомендовать установить в университете пороговое значение использованных при создании РИД ресурсов, приведенных к денежному выражению, превышение которого будет означать их существенное использование и необходимость принятия решения о закреплении за университетом прав на данный РИД.

Контроль за использованием денежных, технических и иных материальных средств осуществляют руководители структурных подразделений, поэтому на них целесообразно возложить обязанность требовать от авторов уведомлять ЦТТ о создании РИД с использованием существенных ресурсов университета даже в случаях, когда исключительные права на него принадлежат автору.

Выявление факта создания и закрепление за университетом прав на результаты интеллектуальной деятельности

В университете целесообразно установить единый для работников и обучающихся порядок уведомления о факте создания РИД.

Соответствующая норма закона, обязывающая авторов письменно уведомлять работодателя о создании РИД, действует только в отношении служебных объектов патентных прав и селекционных достижений. Поэтому рекомендуется с работниками, которым в силу их трудовых обязанностей или по конкретному заданию работодателя может быть поручена творческая работа, результатам которой может быть предоставлена правовая охрана, заключать дополнительное соглашение, или включать дополнительный пункт в трудовой договор, обязывающий письменно уведомлять работодателя о создании РИД, если такой

РИД создан в связи с порученной ему работой, либо с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя.

Аналогичное соглашение рекомендуется заключать с обучающимися, если для реализации выполняемых ими научных и образовательных проектов университетом выделяются денежные, технические или иные материальные средства [4]. Ответственность за заключение таких соглашений с обучающимися следует возложить на руководителей подразделений, на базе которых выполняются соответствующие проекты.

В соглашениях с обучающимися, помимо требования об уведомлении о РИД, созданном с использованием денежных, технических или иных материальных средств, необходимо предусмотреть право университета потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование РИД в научной и образовательной деятельности на весь срок действия исключительного права.

В уведомлениях о создании РИД целесообразно дополнительно предусмотреть заключение руководителя соответствующего подразделения о целесообразности использования данного РИД в научной и образовательной деятельности университета.

Уведомления о создании РИД, содержащие его описание и заключение руководителя, передаются в подразделение, отвечающее за управление интеллектуальной собственностью, например, центр трансфера технологий (далее — ЦТТ).

При получении уведомления о создании РИД ЦТТ устанавливает факт использования денежных, технических или иных материальных средств университета, источник финансирования работ, при выполнении которых создан РИД, проверяет служебный характер РИД, охраноспособность, оценивает коммерческий потенциал и (или) возможность использования в научной и образовательной деятельности университета и готовит заключение о целесообразности закрепления за университетом прав на РИД.

При необходимости ЦТТ может запрашивать дополнительные сведения и документы в отношении работ, в рамках которых создан РИД, организовывать встречи с авторами, руководителями научных и проектных групп, руководителями подразделений (проводить технологический аудит) для обоснования решения о целесообразности закрепления за университетом прав на РИД.

В случае положительного заключения ЦТТ о целесообразности закрепления за университетом права использования РИД на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии ЦТТ организует подписание соответствующего лицензионного договора.

В случае отрицательного заключения ЦТТ о целесообразности закрепления за университетом прав на РИД и при существенном размере использованных денежных, технических или иных материальных средств работником может быть принято решение о требовании возмещения расходов, понесенных университетом в связи с созданием РИД. Требовать возмещения расходов на создание РИД со стороны обучающихся представляется неправильным.

В остальных случаях (отчуждение исключительного права в пользу университета и (или) заключение возмездного договора о передаче прав) ЦТТ передает сведения о РИД в постоянно действующую комиссию по интеллектуальной собственности университета для принятия решения в соответствии со стандартной процедурой, установленной для РИД, правообладателем которых является университет.

При принятии положительного решения о передаче прав на РИД университету ЦТТ организует подготовку и подписание с автором соответствующего договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, в котором определяются РИД, объем передаваемых прав, территория, срок, способы и пределы использования, размер, условия и порядок выплаты вознаграждения.

Варианты передачи университету прав на результаты интеллектуальной деятельности

Ниже рассмотрим различные варианты создания РИД, в том числе с использованием ресурсов университета, при которых правообладателем является работник или обучающийся (автор) и при этом возникают основания для передачи университету прав на РИД.

РИД создан в инициативном порядке без использования денежных, технических или иных материальных средств университета

Работники и обучающимися, создавшие РИД в инициативном порядке, без использования денежных, технических и иных материальных средств университета, являются их правообладателями. Однако часто они не планируют самостоятельно заниматься их продвижением и коммерциализацией и предлагают передать эти функции университету вместе с передачей исключительных прав на РИД. В таком случае университету необходимо принять решение о целесообразности и условиях приобретения исключительных прав на такой РИД у авторов.

Процедура принятия решения для такого РИД мало отличается от аналогичной процедуры для служебного РИД. Автор готовит стандартное уведомление о создании РИД, которое вместе с заключением руководителя структурного подразделения передается в ЦТТ для дальнейшего анализа перспектив коммерциализации. В заключении руководителя должна быть определена возможность использования РИД в научной и образовательной деятельности университета. ЦТТ в соответствии с установленным регламентом организует экспертизу и принимает решение о заключении с автором договора о об отчуждении права на получение патента или договора об отчуждении исключительного права.

Вознаграждение автору по договору рекомендуется устанавливать аналогично вознаграждению за создание служебного РИД на основе действующих в университете на момент заключения договора нормативов размера выплаты автору части вознаграждения, полученного университетом по лицензионному договору или договору об отчуждении исключительного

права и части дохода, полученного по акциям или распределяемой между участниками части прибыли хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, в уставный (складочный) капитал которых внесены права на этот РИД, а при отсутствии таких нормативов — руководствоваться постановлением Правительства РФ от 16.11.2020 г. № 1848 [5].

Исключительное право на служебный РИД принадлежит автору

Относительно редкий в практике, но предусмотренный законодательством случай — когда исключительное право на служебный РИД принадлежит автору. ГК РФ допускает закрепление за автором исключительного права на служебный РИД по трудовому или гражданско-правовому договору между работником и университетом. Данная норма действует в отношении произведений, объектов патентных прав, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем (п. 2 ст. 1295, п. 3 ст. 1370, п. 3 ст. 1430, п. 3 ст. 1461 ГК РФ).

Не анализируя причины заключения такого договора рассмотрим возможность и условия передачи права использования данного РИД университету.

Для служебных произведений и служебных топологий в случае, если исключительное право на служебное произведение принадлежит автору, работодатель имеет право использования соответствующего служебного произведения на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой правообладателю вознаграждения.

В то же время ГК РФ не устанавливает право использования работодателем служебных объектов патентных прав и служебных селекционных достижений, если в соответствии с трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем правообладателем является автор. Поэтому если исключительное право на служебный РИД принадлежит по договору автору, то в этом же договоре рекомендуется предусматривать право использования университетом соответствующего служебного изобретения, полезной модели, опытного образца или селекционного достижения на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой правообладателю вознаграждения в случае его использования для собственных нужд на весь срок действия исключительного права.

Исключительное право на служебный РИД возвращено автору

В некоторых случаях исключительные права на служебный РИД, первоначально принадлежащие университету, могут возвращаться автору (работнику). Такая норма существует для объектов авторских прав (п. 3 статьи 1295 ГК РФ), объектов патентных прав (п. 4 статьи 1370 ГК РФ) и селекционных достижений (п. 4 статьи 1430 ГК РФ).

Для служебных объектов авторских прав в случае, если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его

распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение возвращается автору.

Для служебных объектов патентных прав в случае, если работодатель в течение шести месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец возвращается работнику.

Для служебных селекционных достижений в случае, если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником о созданном, выведенном или выявленном им результате, в отношении которого возможно предоставление правовой охраны в качестве селекционного достижения, не подаст заявку на выдачу патента на это селекционное достижение в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям, не передаст право на получение патента на служебное селекционное достижение другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате в тайне, право на получение патента на такое селекционное достижение возвращается работнику.

В этих случаях работодатель имеет право использования соответствующего служебного РИД на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой правообладателю вознаграждения. Пределы использования служебного РИД, размер, условия и порядок выплаты вознаграждения определяются договором между работодателем и автором, а в случае спора — судом.

Исключительное право на РИД, созданный по договору, принадлежит автору

Рассмотрим варианты создания РИД при выполнении работ по гражданско-правовому договору (договору заказа, договору подряда, договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ) между университетом (заказчиком) и автором из числа работников и обучающихся (подрядчик, исполнитель).

Если в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком, предметом которого было создание РИД (по заказу), исключительное право на РИД принадлежит подрядчику (исполнителю, автору), заказчик вправе использовать такое произведение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если договором не предусмотрено иное. Данная норма

действует в отношении произведений (п. 3 ст. 1296), промышленных образцов (п. 3 ст. 1372), селекционных достижений (п. 3 ст. 1431), топологий (п. 3 ст. 1463).

Если РИД создан при выполнении договора подряда либо договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали создание РИД, и исключительное право на РИД принадлежит подрядчику (исполнителю, автору), заказчик вправе использовать созданный РИД в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права без выплаты за такое использование произведения дополнительного вознаграждения. Эта норма распространяется на произведения (п. 1 ст. 1297), изобретения, полезные модели, промышленные образцы (п. 1 ст. 1371), топологии (п. 1 ст. 1462).

РИД создан в инициативном порядке с использованием денежных, технических или иных материальных средств университета

Если работник создал РИД не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя с использованием денежных, технических или иных материальных средств университета, то исключительное право на него принадлежит автору, однако в этом случае университет вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного РИД для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием такого РИД. ГК РФ распространяет данное право на следующие виды РИД: изобретение, полезная модель, промышленный образец (п. 5 ст. 1370), топология (п. 5 ст. 1461), селекционное достижение (п. 6 ст. 1430).

Рекомендуется распространить данное требование на обучающихся в части предоставления университету безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного РИД в научной и образовательной деятельности.

Механизмом реализации мог бы быть договор с обучающимися, которым планируется предоставить существенные финансовые, материальные и иные ресурсы на проведение работы, при выполнении в которых возможно создание РИД. В рамках такого договора следует установить обязанность обучающегося уведомлять университет о создании РИД с использованием ресурсов университета и предоставить по требованию университета простую (неисключительную) лицензию на использование созданного РИД для собственных нужд.

Контроль за использованием РИД, права на которые принадлежат работникам и обучающимся

Подразделения на базе которых создаются РИД, как правило, осуществляют их внедрение и использование в образовательной и научной деятельности.

В случае, если РИД может быть использован в других подразделениях, руководитель подразделения должен уведомить об этом руководство университета для принятия решения о масштабировании использования РИД.

Особый контроль за использованием нужен для РИД, права на которые переданы университету по возмездному договору о распоряжении исключительным правом с выплатой вознаграждения автору в форме периодических платежей, процентных отчислений от дохода (роялти).

В случае прекращения использования РИД, в отношении которого предусмотрены роялти по лицензионному договору или выплаты по договору авторского вознаграждения, руководитель соответствующего подразделения должен незамедлительно уведомить об этом ЦТТ с целью оптимизации затрат и решения вопроса о прекращении действия договора с автором.

Заключение

Проведенный анализ нормативно-правовых документов и сложившейся практики показал сложность законодательной базы и отсутствие в

большинстве случаев локальных нормативных актов организации, регулирующих вопросы использования университетом РИД, исключительные права на которые принадлежат авторам. Часто вузы используют те или иные РИД, созданные обучающимися или работниками вне рамок трудового договора, но с использованием ресурсов университета, но при этом не заключают с авторами соответствующий лицензионный договор. Это может привести как к потенциальным конфликтам университета с правообладателями, так и затруднит использование и коммерциализацию РИД. Не следует также забывать о стимулировании инновационной и творческой активности обучающихся и работников за счет выплаты вознаграждения авторам таких РИД, используемых в собственной деятельности университета. Однозначным выводом является необходимость разработки и реализации внутренней политики в отношении РИД, создаваемыми обучающимися и работниками университета, принятие локальных нормативных актов, регулирующих передачу университету соответствующих прав на РИД, заключение с обучающимися соответствующих договоров о распределении прав на РИД.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г.
2. Может ли по соглашению работника и работодателя вознаграждение автору-работнику за служебный объект патентных прав быть выплачено разово и одновременно//Юрист компании: электрон. журн. 2019. <https://www.law.ru/question/114090-mojet-li-po-soglasheniyu-rabotnika-i-rabotodatela-voznagrazhdenie-avtoru-rabotniku-za?ysclid=lq3pm8v29w429858796>.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.
4. Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях (утв. Министерством экономического развития РФ 3 октября 2017 г.).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1848.

References

1. The Civil Code of the Russian Federation (Part four) of 12/18/2006.
2. Whether, by agreement of an employee and an employer, remuneration to an author-employee for an official object of patent rights can be paid on a one-time basis and at a time//Lawyer of the company: electron. journal 2019. <https://www.law.ru/question/114090-mojet-li-po-soglasheniyu-rabotnika-i-rabotodatela-voznagrazhdenie-avtoru-rabotniku-za?ysclid=lq3pm8v29w429858796>.
3. Labor Code of the Russian Federation dated 12/30/2001 № 197-FZ.
4. Recommendations on the management of intellectual property rights in organizations (approved by the Ministry of Economic Development of the Russian Federation on October 3, 2017).
5. Decree of the Government of the Russian Federation dated November 16, 2020 № 1848.