



Служебные патентоохраняемые объекты: как работодателю не потерять свои инновации?

Арина Ворожевич,
к.ю.н., партнёр «Гардиум»,
преподаватель МГУ



Более 80 % изобретений во всем мире создаются в рамках организаций в связи с выполнением работниками трудовых обязанностей. Существует значительный риск того, что на разработки, созданные с привлечением ресурсов работодателя, исключительные права получат сами работники.

Согласно п. 1 ст. 1370 ГК РФ патентоохраняемые объекты, которые созданы работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются служебными. Право на получение патента, исключительное право на такие разработки автоматически возникает у работодателя. У работника сохраняются права авторства и право на вознаграждение.

В каких случаях патентоохраняемые объекты признаются служебными?

Как разъяснил Пленум ВС РФ в постановлении № 10 от 23.04.2019, для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем

трудовые обязанности работника, содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов.

Для признания технического решения служебным определяющим является факт его создания в рамках трудовых обязанностей. Содержание трудовых обязанностей работника – автора служебного патентоохраняемого объекта – «может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций или [конкретного задания](#)».

При определении того, является ли разработка служебной, могут учитываться следующие обстоятельства:

- | соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект;
- | место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов;
- | источник оборудования и средств, использованных для их создания;
- | возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект;
- | последующее поведение работника и работодателя.

В то же время, использование работником денежных, технических или иных средств работодателя само по себе не означает, что созданные изобретение, полезная модель или промышленный образец являются служебными.

Чтобы определить, является ли созданный объект служебным, необходимо в рамках трудового договора, должностной инструкции, приказа работодателя обнаружить функцию, при реализации которой он *мог быть* получен. Это обстоятельство является ключевым для квалификации патентоохраняемого результата в качестве служебного.

Показательным в данном аспекте является постановление Суда по интеллектуальным правам по делу [№ СИП-423/2016](#). АО «Алроса» обратилось с заявлением к своему работнику Х. о признании патента на полезную модель «Устройство для сепарации алмазосодержащих материалов» недействительным в части указания патентообладателем Х. Заявление было мотивировано тем, что полезная модель является служебной, право на получение патента возникло у работодателя.

Основным направлением деятельности истца является разведка месторождений, добыча, обработка и продажа алмазного сырья. Суд отказал в удовлетворении требования. Спорное решение было признано личной разработкой Х., а не служебным объектом. Суд исходил из следующего:

В соответствии с трудовым договором, Х. работал инженером по наладке и испытаниям. Должностная инструкция возложила на него функции по техническому руководству и выполнению работ по наладке и испытаниям всех видов оборудования, обеспечение его своевременного ввода в эксплуатацию. При этом в деле отсутствуют доказательства того, что Х. привлекался к каким-либо исследованиям, организуемым работодателем, был включен в творческий коллектив.

Рассмотрим дело, в котором [суд признал изобретение служебным](#).

Патент на «Способ изготовления вакцины против ящура и вакцина против ящура» был выдан на имя общества «Институт биотехнологий ветеринарной медицины». Предприятие «Щелковский комбинат» обратилось в суд с требованием о признании за ним исключительных прав на изобретение, признании патента недействительным в части неуказания его в качестве правообладателя. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил данное требование.

Он исходил из того, что авторами решения являются работники комбината. Осуществление ими своих трудовых функций могло привести к получению патентоспособного решения. А значит, по отношению к комбинату данное изобретение является служебным. На момент рассмотрения дела авторы занимали в комбинате следующие должности:

- консультант по вопросам производства противоящурных вакцин;

- главный технолог;

- технолог цеха противовирусных вакцин;

- старший микробиолог;

- начальник цеха изготовления противовирусных вакцин;

- технолог производства бактериальных, вирусных и диагностических препаратов.

При этом, суд учел, что биокомбинат является производственной и научно-исследовательской организацией. На биокомбинате задолго до подачи заявки на выдачу спорного патента велась деятельность по разработке вакцин от ящура.

В создании патентоохраняемого объекта участвовал генеральный директор компании: будет ли такой объект служебным?

Судебной практике известны случаи, когда разработка признавалась личным изобретением генерального директора, несмотря на то, что она в целом соответствовала «профилю» деятельности организации. Суд в таком случае констатировал, что в должностные

обязанности директора не входило проведение исследовательских работ. При этом, данные дела характеризовались рядом особенностей: директор не привлекал к созданию изобретения иных работников общества, заданий на создание изобретений в обществе не выдавалось.

Более правильным представляется другой подход. Директор сам является представителем работодателя, уполномоченным давать задания на разработку новых технических решений. В таком случае можно сделать допущение, что он действовал в соответствии с заданием. Созданное им решение (в соавторстве с работниками) является служебным. Важно, чтобы директор внес именно творческий интеллектуальный вклад в создание объекта, а не просто осуществлял организационную деятельность.

Можно ли признать служебным объект, созданный участниками (учредителями) компании?

В отношении рассматриваемых лиц, на нормативном уровне не установлены основания и условия для перехода от них права на получение патента и исключительного права к чужому работодателю. Так в одном из своих решений Суд по интеллектуальным правам не признал спорную полезную модель служебной. При этом, он отметил следующее.

Определяющим обстоятельством для признания патентоохраняемого объекта служебными является факт их создания в рамках трудовых обязанностей. Тот факт, что автор является участником этой организации, без доказательств наличия с нею трудовых отношений, не свидетельствует о выполнении служебного задания.

Подобный подход представляется спорным. Представим себе небольшой стартап. В нем основную работу могут осуществлять учредители, а не нанятые работники. Очевидно, что подобная деятельность осуществляется ими не в рамках корпоративных отношений с организацией. В таком случае можно говорить о фактическом допуске к работе.

Будет ли патентоохраняемый объект признан служебным, если он был создан не только работниками организации, но и третьим лицом, не состоявшим в трудовых отношениях с организацией?

Судом по интеллектуальным правам в 2014 году был рассмотрен достаточно [интересный прецедент](#). С. был предъявлен иск к Компании о признании недействительным патента на полезную модель в части указания патентообладателем компании-работодателя. Являясь наследницей одного из пяти соавторов соответствующего патентоохраняемого объекта, истица требовала указать ее в качестве патентообладателя наряду с ответчиком.

Судом первой инстанции было установлено, что наследодатель Т. на момент подачи заявки на спорную полезную модель являлся работником другого юридического лица – опытно-конструкторского бюро. Основываясь на данном факте, суд удовлетворил требования истицы. На Роспатент была возложена обязанность выдать новый патент с указанием в качестве правообладателей С., как наследницы одного из соавторов, и компании-работодателя остальных соавторов. Суд кассационной инстанции согласился с приведенным решением.

Пленум ВС РФ в постановлении № 10 разъяснил, что в случае если конкретные изобретение, полезная модель, промышленный образец созданы работником в связи с выполнением его трудовых обязанностей или задания работодателя в соавторстве с иным физическим лицом (статья 1348 ГК РФ), по правилам статьи 1370 ГК РФ определяются лишь взаимоотношения работника и его работодателя (п.130).

Подобное разрешение вопроса также представляется спорным:

Во-первых, творческий вклад такого автора по сравнению с работниками организации может быть крайне незначительным.

Во-вторых, подобное положение соавтора, не состоящего в трудовых отношениях, обозначает его преимущество перед иными авторами, что является недопустимым с точки зрения института соавторства, основанного на принципе равноправия авторов.

В-третьих, утверждение в практике подобного подхода способно привести к многочисленным злоупотреблениям со стороны работников. Например, привлечения лиц, находящихся с ними в близких отношениях.

Чтобы обеспечить интересы всех участвующих в разработке лиц и не допустить при этом злоупотреблений правами, целесообразно приравнять статус иного лица, привлекаемого работниками к созданию объекта, к статусу работника. По сути, его деятельность также базируется на ресурсах, опыте компании-работодателя, он способствует реализации хотя и чужой, но трудовой функции.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ