

Расчет и выплата авторского вознаграждения за патентоохраняемые объекты

05.08.2021

НОВОСТИ КОМПАНИЙ



Расчет и выплата авторского вознаграждения за патентоохраняемые объекты

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



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

В прошлой [статье о служебных патентоохраняемых объектах](#) мы разбирали вопросы признания патентоохраняемых объектов служебными и варианты оформления трудовых отношений, которые позволяют работодателю избежать проблем.

Продолжим тему создания патентоохраняемых объектов сотрудниками организаций, а именно – вознаграждения за эту деятельность.

Для стимулирования работников к созданию инновационных разработок важным является разработать в компании прозрачную и справедливую систему расчета авторского вознаграждения в компании. Нормативное регулирование не до конца справилось с этой задачей.

Согласно абзацу 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ, работник – автор служебного патентоохраняемого объекта – имеет право на вознаграждение в случаях, когда работодатель:

- получил патент на служебный патентоохраняемый объект;
- принял решение о сохранении информации о таких объектах в тайне и сообщит об этом работнику;
- передал право на получение патента другому лицу;
- получил патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

Размер вознаграждения должен определяться соглашением работника и работодателя. Если сторонам не удалось договориться, вознаграждение будет рассчитываться судом на основании утвержденных Правительством РФ Правил¹.

Предусмотрены четыре основания выплаты авторского вознаграждения:

1. создание патентоохраняемого объекта (единовременная выплата в процентах от заработной платы);
2. предоставление работодателем права использования служебного патентоохраняемого объекта лицензии иному субъекту (10 % процентов суммы обусловленного лицензионного договором вознаграждения);
3. передача работодателем права на получение патента или отчуждение исключительного права на патентоохраняемый по договору иному лицу (15 % предусмотренного договором вознаграждения);
4. использование самим работодателем патентоохраняемого объекта (единовременная выплата в размере 3 средних заработных плат).

Если второй и третий механизмы определения авторского вознаграждения представляются целесообразными, то последний вызывает сомнения. При расчете вознаграждения, исходя из величины заработной платы, получается, что большее вознаграждение получит не тот работник, который создал коммерчески привлекательный патентоохраняемый объект,

принесший вследствие его внедрения работодателю существенную прибыль, а тот, который получает больше согласно штатному расписанию.

Возникающие в связи с созданием патентоохраняемого объекта права и обязанности сторон обладают гражданско-правовым характером. Право на вознаграждение, таким образом, не должно привязываться к зарплате. Должно действовать правило о выплате вознаграждения в процентном отношении к прибыли, полученной от использования соответствующего объекта.

В данном аспекте необходимо поддержать инициативы Роспатента. В декабре 2019 года глава Роспатента Г.П. Ивлиев сообщил, что его ведомство приступило к разработке проекта закона о служебных изобретениях. В данном акте предполагается, в том числе, предусмотреть, что вознаграждение за использование служебного патентоохраняемого объекта должно выплачиваться в виде доли от прибыли, полученной правообладателем при использовании служебного патентоохраняемого объекта. Как подчеркнул Г.П. Ивлиев, законопроект не только гарантирует автору справедливое вознаграждение, но и обеспечит более креативный, практический подход к [исследованиям и разработкам](#). В поддержку данного законопроекта высказались представители [Торгово-промышленной палаты](#).

Авторское вознаграждение за использование возникает только при наличии факта использования работодателем патентоохраняемого объекта. В то время, как для вознаграждения за создание патентоохраняемого объекта использования не требуется.

Показательным в рассматриваемом аспекте является Определение ВС РФ по делу №46-В11-8 от 17.05.2011.

Несколько работников-авторов обратилось в суд с иском к работодателю (ООО «Тольяттикаучук») о выплате вознаграждения за использование служебного изобретения – способа получения бутылкаучука.

Суд первой инстанции удовлетворил их требования. Он исходил из того, что ответчик получал доход от использования изобретения. Решение поддержала судебная коллегия по гражданским делам областного суда. Между тем, Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. Он поддержал довод ответчика о том, что истцами не были представлены доказательства, подтверждающие использование ООО «Тольяттикаучук» каждого признака

формулы изобретения.

В рассматриваемом аспекте вопросы вызывает п. 132 Постановления № 10. В соответствии с ним, выплата вознаграждения автору служебного патентоохраняемого объекта не зависит от его использования или неиспользования работодателем. В контексте Постановления Правительства № 1848, данный пункт должен применяться только к вознаграждению «за создание», но не к вознаграждению за «использование» патентоохраняемого объекта. Любое иное толкование пункта 132 приводило бы к противоречию этого пункта Правилам, утвержденных Постановлением № 1848. При том, что данные Правила были разработаны Правительством РФ в соответствии с п. 5 ст. 1246 ГК РФ. В данной норме законодатель прямо делегировал установление ставок, порядка и сроков выплаты вознаграждения за служебные патентоохраняемые объекты Правительству РФ.

Зарубежный опыт

Великобритания

В соответствии со ст. 40 [Патентного закона Великобритании](#), работник может подать заявление в Патентное ведомство или суд о взыскании с работодателя компенсации в связи со служебным патентоохраняемым объектом, права на которые возникли у работодателя. Такая компенсация выплачивается в дополнение к основной заработной плате сотрудника и иным получаемым им выплатам.

В соответствии со ст. 41 (1) компенсация предназначена для обеспечения работника справедливой долей (с учетом всех обстоятельств) от той выгоды (прибыли), которую работодатель получил или разумно ожидает получить от использования изобретения или распоряжения исключительными правами на него, уступкой патента.

В литературе подобное вознаграждение иногда трактуется как предполагаемые роялти, которые работодатель должен был бы выплатить, будь он лицензиатом.

Подобная компенсация присуждается при условии, что патентоохраняемый объект создает для работодателя выдающуюся выгоду (outstanding benefit)

На законодательном уровне критерий «выдающейся выгоды» не раскрывается. Судебная

практика исходит из того, что термин «выдающаяся» в рассматриваемом контексте означает «особенная», «необычная», «больше, чем просто «существенная», «значительная» или «хорошая».

Автор-работник для того, чтобы получить компенсацию за служебный патентоохраняемый объект, должен доказать, что выгода компании от использования такого объекта больше той, которую разумно было ожидать от результатов выполнения им своих трудовых обязанностей, за которые он получал заработную плату². При этом, английские суды традиционно учитывают вклад работодателя в создание патентоохраняемого объекта: предоставление им ресурсов для исследований и разработок; принятие рисков, связанных с реализацией проекта.

Иными словами, согласно английскому праву, автор далеко не всегда может рассчитывать на выплату вознаграждения за патентоохраняемый объект даже при доказанности фактического использования, внедрения объекта, предоставления лицензий на его использование третьим лицам. Необходимо обосновать получение работодателем существенных преимуществ, прибыли от коммерческой эксплуатации [патентоохраняемого объекта](#). При том, что вклад конкретного автора будет в любом случае соизмеряться со вкладом работодателя, иных соавторов.

Германия

В соответствии с немецким законом о служебных изобретениях, если работодатель приобретает права на изобретение, у работника возникает право на вознаграждение. На тот случай, если работнику и работодателю не удалось договориться о размере вознаграждения, Директивой Федерального министра труда³ были установлены три метода его расчета:

- по аналогии с лицензионными роялти;
- исходя из прибыли, полученной работодателем;
- посредством оценки стоимости изобретения.

Как отмечается в немецкой доктрине и судебной практике, несмотря на определенные различия, все три указанных метода основываются на анализе тех выгод, которые получил работодатель от служебного изобретения⁴. Требование автора о выплате ему

вознаграждения в связи со служебным изобретением может быть удовлетворено только в том случае, если на стороне работодателя возник финансовый (экономический) эффект, «объективно определяемые преимущества». Вознаграждение определяется, как часть из полученных работодателем выгод, которая распределяется в пользу работника.

Наиболее часто суды применяют следующую формулу расчета: вознаграждение = ценность изобретения x фактор участия автора x доля соавторов⁵.

Ценность изобретения в данной формуле определяется, прежде всего, тем, как работодатель использует изобретение. В соответствии со вторым фактором суды определяют степень участия автора в установлении технической проблемы, инициировании разработок, создании технического решения, его последующей коммерциализации. При этом они учитывают в качестве понижающего коэффициента, что автор-работник, в отличие от свободного изобретателя, не несет экономических рисков, связанных с разработкой и эксплуатацией изобретения. Наконец, третий фактор требует учесть вклад каждого соавтора в создание служебного патентоохраняемого объекта в сравнении с иными соавторами.

Другим распространенным способом расчета вознаграждения является определение процента от той суммы, на которую с созданием изобретения были сокращены внутрифирменные издержки. Данный подход применяется, как правило, в тех случаях, когда служебное изобретение связано с определенным производством, в рамках которого не предполагается создания товаров на продажу.

С другими материалами Арины Ворожевич можно ознакомиться в разделе «Публикации» [на странице автора](#).

1. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы» (далее – Постановление Правительства № 1848).
2. Kelly & Chiu v GE Healthcare Limited [2009] EWHC 181 (“the Amersham case”)
3. Directive dated 20 July 1959, modified by Directive of 1 September 1983 (Federal Labor Gazette, N° 169, BArbBl. 11/1983, 27)
4. Federal Court of Justice, X ZR 137/07, GRUR 2010, 223, 225, Türinnenverstärkung

5. Hohagen G., Burghart S., Shannon C., Miller J. Compensating Employee Inventors /

<https://www.taylorwessing.com/synapse/ti-employee-invention-compensation.html>

6. Goddar H. Compliance with the German employees' invention law in the handling of inventions developed by universities.

<https://www.law.washington.edu/casrip/symposium/Number5/pub5atcl17.pdf>

НОВОСТИ КОМПАНИЙ