

На правах рукописи

Добрынин Виктор Олегович

**ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СЛУЖЕБНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ**

Специальность 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское
право, семейное право, международное частное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2014

Диссертация выполнена на кафедре гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО РГАИС).

Научный руководитель: **Мухамедшин Ирик Сабиржанович**
кандидат юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой гражданского и
предпринимательского права ФГБОУ ВПО РГАИС

Официальные оппоненты: **Рузакова Ольга Александровна**
доктор юридических наук, профессор,
заместитель руководителя аппарата Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству

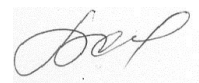
Калятин Виталий Олегович
кандидат юридических наук, профессор,
преподаватель кафедры интеллектуальных прав
ФГБОУ ВПО «Российская школа частного права»

Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет правосудия»

Защита состоится «26» февраля 2015 г. в 16 ч. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 401.001.02 при ФГБОУ ВПО РГАИС по адресу: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а, ауд. 305.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте dis.rgiis.ru ФГБОУ ВПО РГАИС. Автореферат разослан «__» _____ 201_ года.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат юридических наук



Савина Виктория Сергеевна

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования.

В настоящее время одной из приоритетных задач государства является эффективная политика, направленная на развитие научно-технической сферы для повышения конкурентоспособности отечественных разработок на мировом рынке и увеличения экспорта наукоемкой продукции.

Президент Российской Федерации В.В.Путин в своей статье «О наших экономических задачах»¹ прямо заявил, что роль России в международном разделении труда определяется «не только как поставщика сырья и энергоносителей, но и как владелицы постоянно обновляющихся передовых технологий как минимум в нескольких секторах». Бесспорно, достижение указанных ориентиров возможно лишь при условии развития и укрепления интеллектуального потенциала страны.

В начале 2014 года Правительством Российской Федерации утвержден «Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»², в котором выделены конкретные направления, оказывающие наибольшее влияние на сферу науки и технологий, определены риски и новые возможности для научно-технического развития России, перспективные рынки, потенциальные области спроса на российские инновационные технологии и разработки, а также сформулированы приоритетные задачи научных исследований и разработок.

Между тем нельзя не отметить, что реализация указанных задач потребует внесения творческого вклада ученых в создание новых разработок, эффективной работы системы правовой охраны и защиты полученных результатов интеллектуальной деятельности, что должно привести к развитию экономики Российской Федерации.

¹ URL: http://www.vedomosti.ru/politics/news/1488145/o_nashih_ekonomicheskikh_zadachah

² Текст документа размещен на сайте Правительства Российской Федерации URL: <http://government.ru> (по состоянию на 22.01.2014).

По мнению Фрэнсиса Гарри, генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), «интеллектуальная собственность таит в себе некую гениальность, именно это и создает уникальный стимул для инвестиций в исследования и разработки в инновации»³.

В свою очередь профессор И.А.Близнец справедливо замечает, что регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности «является ключевым фактором инновационного развития страны, ибо она не просто дает импульс к использованию созданных интеллектуальных ценностей, но и стимулирует творческую активность людей»⁴.

На сегодняшний день достаточное количество результатов интеллектуальной деятельности носят служебный характер, т.е. они создаются в связи с выполнением работником своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Это можно объяснить тем, что для коммерциализации объектов интеллектуальной собственности необходимо большое количество финансовых, технологических и технических средств, которые могут быть сосредоточены в крупных хозяйственных субъектах.

Как отмечает видный российский цивилист В.А.Дозорцев, «развитие производительных сил и общественных отношений привело к тому, что служебные результаты доминируют во многих важнейших сферах, создание, например, изобретений на индивидуальной основе стало достаточно редким»⁵.

По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) около 80% всех патентуемых результатов интеллектуальной деятельности заявляются как служебные⁶, что обуславливает особую актуальность правового регулирования отношений, связанных со служебными результатами.

³ Послание Генерального директора ВОИС Фрэнсиса Гарри. Международный день интеллектуальной собственности – 26 апреля 2013 г. (URL:<http://www.wipo.int>)

⁴ Близнец И.А. Роль интеллектуальной собственности в инновационном развитии России. Научные труды (Вступительное слово). – М.: РГИИС. 2008. С. 2.

⁵ Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей / Иссл. центр частного права. М.: Статут, 2003. С. 278.

⁶ URL:<http://www.fips.ru>

На сегодня вопросы создания технических результатов работниками и использования служебных изобретений, по-прежнему, остаются актуальными и требуют детального рассмотрения и урегулирования, поскольку российское законодательство в области интеллектуальной собственности не смогло до конца разрешить всех проблем, связанных с созданием и использованием служебных изобретений.

Регулирование правоотношений между работником и работодателем, связанных с созданием технического результата и последующим использованием служебных изобретений, в настоящий момент несовершенно и содержит достаточное количество пробелов, в связи с чем права и обязанности сторон довольно часто нарушаются и не соблюдаются, что приводит к возникновению споров.

На практике нередко еще возникают проблемы отнесения изобретения к служебному, например, в ситуации, когда в коллектив работников организации – авторов служебного изобретения входят работники другой организации (например, в случае привлечения их работодателем по гражданско-правовому договору), в ситуации, когда трудовой договор заключается после создания автором результата интеллектуальной деятельности. Споры, связанные с определением размера авторского вознаграждения, порядком его выплаты, разрешаемые судебными органами, практически всегда являются сложными, а порой их исход не ясен.

Определяя служебные изобретения, важно учитывать свойственные им критерии. Необходимо точно и четко установить такие критерии, по которым созданные технические результаты должны признаваться служебными, т.к. данные обстоятельства имеют большое значение для определения правового режима соответствующего объекта патентного права.

На сегодня вопросы оформления прав на технические результаты, которые создаются работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, а также вопросы выплаты авторского

вознаграждения работникам, являющимся авторами указанных результатов, остаются актуальными и требуют детального рассмотрения и регулирования.

В рамках данного исследования представляется необходимым проанализировать проблемы, возникающие в правоотношениях при создании технического результата несколькими лицами в соавторстве. При этом характерной чертой такого соавторства является то, что один из авторов технической разработки состоит в трудовых отношениях с работодателем, а другой привлечен работодателем по гражданско-правовому договору.

Из положений действующего законодательства достаточно затруднительно выявить как будут распределяться имущественные права на результат, созданный в соавторстве с лицом, с которым заключен гражданско-правовой договор и который не состоит в трудовых отношениях с работодателем. В настоящее время законодателем не разрешен вопрос о выплате вознаграждения такому соавтору.

Представляется целесообразным на законодательном уровне разрешить проблемы, возникающие в приведенных случаях. Это позволит устранить многочисленные споры, в том числе судебные, которые связаны с осуществлением прав участников правоотношений по созданию технических результатов, способных к правовой охране, и последующему использованию объектов патентных прав.

Представляется, что наиболее разумным подходом к разрешению указанных проблем, возникающих в отношениях между работником-изобретателем и работодателем по поводу создания технического результата, который можно отнести к служебному, и его последующего использования, должен явиться поиск баланса интересов сторон указанных правоотношений. При этом нормы, регулирующие отношения в сфере служебных изобретений, должны в равной степени защищать от нарушений, как права работников-изобретателей, так и права работодателей.

В этой связи в работе сделаны предложения, направленные на совершенствование российского законодательства по рассматриваемой проблеме,

которые основаны на положительных подходах отечественной практики, а также систематизации международного опыта по рассматриваемой проблематике.

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования.

В качестве основы для рассмотрения затрагиваемых в настоящем исследовании вопросов использовались научные труды Э.П.Гаврилова, В.А.Дозорцева, В.И.Еременко, В.Н.Синельниковой и других отечественных ученых, а также зарубежных ученых Р.Кляйна, Т.Такенаки и других.

По рассматриваемой теме и смежным с ней проводились научные исследования, результаты которых зафиксированы в диссертационных работах С.А.Казьминой⁷, Баттахова П.П.⁸, Е.П.Габоян⁹, Л.А.Соломоненко¹⁰ и других.

Признавая весомый вклад упомянутых теоретиков и практиков в осмысление специфики правоотношений в рассматриваемой сфере, следует признать отсутствие в настоящее время комплексного исследования по правовому урегулированию отношений между работником и работодателем в свете возникающих проблем, связанных, например, с расширением категории работников, которые в процессе своей деятельности могут создавать служебные изобретения, критериев отнесения изобретения к служебному, с возможностью разрешения споров, в том числе в административном порядке о выплате вознаграждения за служебное изобретение, включая установление его размера, регламентацией процедурных вопросов по поводу создания служебного изобретения и т.д., которые с учетом баланса интересов сторон отношений в сфере служебного изобретательства требуют своего разрешения на законодательном уровне.

⁷ Казьмина С.А. Правовое регулирование служебных изобретений в Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1997.

⁸ Баттахов П.П. Служебные результаты интеллектуальной деятельности по законодательству Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2010.

⁹ Габоян Е.П. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с созданием и использованием объектов авторского и патентного права: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2011.

¹⁰ Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений, созданных в порядке выполнения трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2014.

Без решения перечисленных и иных проблем нельзя говорить о полноценном развитии правового регулирования отношений, связанных с созданием и использованием высокоинновационных результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, в том числе служебных изобретений, особенно в ситуации, когда по заявлению Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева на сегодня в свете реализации до 2020 года государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»¹¹, взятый Россией «курс на инновационное развитие является самым главным для нашей страны»¹².

В этой связи представляется, что для успешного продвижения по инновационному пути развития необходимо решать конкретные задачи не только в сфере экономики и финансов, но и политики, образования, права и т.д. И здесь нельзя не согласиться с точкой зрения профессора Э.П.Гаврилова о том, что одной из важнейших правовых задач сегодняшнего дня «является построение системы правовой охраны служебных результатов интеллектуальной деятельности»¹³.

Целью диссертационного исследования является анализ современного состояния правового регулирования общественных отношений, возникающих в связи с созданием работником технического результата и последующим использованием служебных изобретений, выявление основных проблем и противоречий, а также выработка предложений по их урегулированию путем совершенствования российского законодательства.

Реализация указанной цели потребовала решения следующих **задач**:

проанализировать существующие подходы к определению понятия служебного изобретения и критериям отнесения технических результатов к

¹¹ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 467-р. Текст документа размещен на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depstrategy/doc20130408_01

¹² Из выступления Медведева Д.А. на встрече с представителями инновационных территориальных кластеров 25.03.2014. URL: <http://www.tatar-inform.ru/news/2014/03/25/399886/>

¹³ Гаврилов Э.П. Служебные результаты интеллектуальной деятельности в свете проекта модернизации Гражданского кодекса. Доклад от 04.10.2012. URL: <http://www.igpran.ru/public>.

служебным в законодательных актах, правовой доктрине и судебной практике Российской Федерации и зарубежных стран;

охарактеризовать правовое положение участников правоотношений по поводу создания технического результата и использования служебного изобретения;

изучить основные проблемы, связанные с распределением прав на служебные изобретения;

определить особенности уведомления работником работодателя в связи с созданием технического результата;

выявить основные подходы к выплате вознаграждения авторам служебных изобретений в Российской Федерации, странах континентального права, а также странах общего права;

установить возможности разрешения споров участников правоотношений по поводу создания технического результата и использования служебного изобретения в Российской Федерации и зарубежных странах;

сформулировать предложения по совершенствованию российского законодательства, регулирующего вопросы создания и использования служебных изобретений.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие по поводу создания технических результатов и использования служебных изобретений, созданных в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Предметом диссертационного исследования являются нормы российского гражданского законодательства, нормы международных и зарубежных правовых актов, нормы подзаконных актов, российская и зарубежная практика судебных органов, теоретические разработки в сфере служебного изобретательства.

Область исследования соответствует паспорту научной специальности Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации 12.00.03 - Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право, а именно, п.п. 1.28

«Распределение интеллектуальных прав. Правовой режим охраны прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности».

Методологическую основу диссертационного исследования составляют общенаучные и частно-научные методы познания, в том числе формально-логический, исторический, диалектический, сравнительно-правовой методы исследования, а также системный подход и комплексный анализ.

В качестве теоретической основы исследования использовались положения, которые затрагивали в своих работах как российские правоведы, в частности: И.А.Близнец, Э.П.Гаврилов, О.А.Городов, С.П.Гришаев, В.Ю.Джермакян, В.А.Дозорцев, В.И.Еременко, Е.Ю.Иванова, С.А.Казьмина, В.О.Калятин, И.С.Крупко, Е.А.Моргунова, А.Л.Маковский, И.С.Мухамедшин, Л.А.Новоселова, В.В.Орлова, А.П.Сергеев, В.Н.Синельникова, В.И.Смирнов, О.В.Сушкова, Г.И.Тыцкая, Л.А.Трахтенгерц, Н.К.Финкель и другие, так и зарубежные исследователи, в частности, М.Белангер, Р.Кляйн, С.Ладас, Ю.Мейер, Т.Такенака и другие.

Эмпирическую базу исследования составили опубликованные решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов, постановления пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, информационные материалы судебных органов, решения судов зарубежных стран.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что она представляет собой исследование особенностей, связанных с созданием и использованием служебных изобретений, распоряжением правом на служебные изобретения, анализом правового режима служебных изобретений в Российской Федерации и в зарубежных странах, а также выработкой предложений по дальнейшему совершенствованию правового регулирования по рассматриваемой проблематике.

Результаты исследования позволили автору сформулировать и вынести на защиту следующие положения:

1. В патентных законах большинства стран мира, в специальных законах отдельных стран, а также в российском законодательстве не содержится определение понятия «служебное изобретение», но в них определены критерии отнесения изобретения к служебному.

Принимая во внимание, что российское законодательство не учитывает время создания изобретения для его отнесения к служебному, а также предметную область деятельности работодателя, автор предлагает расширить перечень критериев отнесения изобретения к служебному и включить в него новые критерии, а именно, создание работником изобретения: 1) в период действия трудовых отношений; 2) относящегося к предметной области деятельности работодателя.

Нельзя не отметить, что использование предложенных критериев отнесения изобретения к служебному подтверждается положительным опытом ряда зарубежных стран, например Германии.

В связи с изложенным, обобщая критерии, наиболее полно определяющие служебный характер изобретения, автор предлагает квалифицировать служебное изобретение как созданное работником в период действия трудовых отношений между работником и работодателем и по своей тематической области относящееся к предметной области деятельности работодателя при условии, что такое изобретение создано работником в связи с выполнением конкретного задания работодателя, выданного в пределах или за пределами трудовых обязанностей работника и зафиксированного в соответствующей документации, с которой работник был ознакомлен до создания изобретения.

2. Учитывая отсутствие в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) в отношении служебных объектов патентного права формулировки понятия «конкретное задание работодателя», автор предлагает определить его как задание, выданное в пределах или за пределами трудовых обязанностей работника, преследующее конкретную цель и содержащее информацию о сроке выполнения работы, а также требующее от работника осуществления интеллектуальной деятельности, необходимой для

выполнения обусловленной заданием работы, в связи с чем может быть создан технический результат или дизайнерское решение, в отношении которого возможна правовая охрана.

3. В настоящее время остаются проблемными вопросы, неизбежно возникающие в правоотношениях при создании технических решений, являющихся результатом совместного творческого труда нескольких лиц, часть из которых состоит в трудовых отношениях с работодателем, а часть свободна от каких-либо трудовых обязанностей.

В случае создания технического решения, являющегося результатом совместного творческого труда нескольких лиц, такой технический результат следует признавать служебным только по отношению к тем лицам, которые состоят с работодателем в трудовых отношениях. С лицами, не состоящими с работодателем в трудовых отношениях, работодатель заключает договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР) или иной договор, не противоречащий действующему российскому законодательству, в результате исполнения которого был создан такой технический результат, включающий положение о принадлежности права на получение патента на созданный результат за работодателем.

При создании результата совместным творческим трудом нескольких лиц право на вознаграждение за служебное изобретение имеют только лица, состоящие с работодателем в трудовых отношениях. В этом случае право на вознаграждение является единым и принадлежит работникам, состоящим в трудовых отношениях с работодателем, совместно.

4. В правоотношениях, возникающих по поводу создания технических результатов, стороны (работник и работодатель) выступают в заведомо неравном положении. Вместе с тем представляется, что законодательство должно быть в первую очередь ориентировано на защиту прав работника как более слабой стороны.

Однако на практике нередки случаи, когда работодатели, используя свое правомочие по поддержанию патента на служебное изобретение в силе, досрочно прекращают уплату патентных пошлин и, как следствие, действие самого патента, мотивируя это, в частности, тем, что дальнейшее его использование не создает конкурентных преимуществ на рынке, либо не оправдывает ожиданий, связанных с минимизацией расходов на изготовление продукции. При этом обладатели патента (работодатели) прекращают выплату авторского вознаграждения, но не перестают использовать служебное изобретение. В результате такие действия работодателя приводят к нарушению прав работников-авторов служебных изобретений.

Предлагается законодательно закрепить положение о возможности перехода права на патент к работникам, создавшим такое изобретение, в случае получения от работодателя информации о незаинтересованности в поддержании правовой охраны на указанный результат, а также на его последующее использование. Кроме того, в случае отказа работодателя от поддержания патента в силе предлагается закрепить положение о праве работника заключить с работодателем договор об отчуждении исключительного права на служебное изобретение на безвозмездной основе.

Фактически данное предложение направлено на реализацию положения, согласно которому работник может приобрести исключительное право на служебное изобретение, охраняемое патентом.

5. Гражданским кодексом за работником закреплена обязанность письменного уведомления работодателя о создании «в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя» результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Однако на практике известны случаи, когда работник не уведомляет работодателя о созданном им результате, а скрывает информацию о нем, расторгает трудовой договор и предпринимает действия с целью последующей передачи данного результата третьему лицу. В свою очередь, работодатель не вправе предусмотреть в трудовом договоре обязанности работника уведомлять

его о создании результата, который потенциально может быть квалифицирован как охраноспособный, а также определять ответственность работника за неисполнение данной обязанности, поскольку такой результат создается за пределами трудового договора.

По мнению автора, отсутствие в действующем законодательстве положения о последствиях неисполнения работником обязанности уведомить работодателя о создании результата, в отношении которого возможна правовая охрана, является пробелом Гражданского кодекса.

Принимая во внимание, что письменное уведомление по своей сути есть юридический акт, определяющий гражданско-правовые последствия (право на подачу заявки на выдачу патента), представляется целесообразным законодательно закрепить положение о том, что в случае, если работник не уведомит работодателя о созданном им результате, способном к правовой охране, то такой результат будет являться служебным и работодатель имеет право на подачу заявки на выдачу патента в отношении данного результата, а в случае, если патент на такой результат был выдан на имя третьего лица, у работодателя есть право требовать перевода патентных прав на свое имя.

6. Гражданским кодексом также не закреплено каких-либо требований к содержанию уведомления о создании работником результата, в отношении которого возможна правовая охрана, и срокам, в течение которых оно должно быть направлено работодателю.

В связи с изложенным предлагается нормативно закрепить требование, согласно которому работник, создавший в связи с конкретным заданием работодателя результат, в отношении которого возможна правовая охрана, обязан незамедлительно уведомить об этом работодателя в письменной форме. При этом уведомление должно быть подписано работником и содержать дату, а также описание сущности полученного результата в объеме, достаточном для оформления заявки на выдачу патента. Предлагается также предусмотреть в уведомлении право работника проинформировать работодателя о том, что в случае отсутствия какого-либо ответа, в течение установленного законом срока,

право на получение патента на созданный технический результат должно быть возвращено работнику.

Кроме того, предлагается определить, что уведомление, поданное работником, должно быть зарегистрировано работодателем в день его подачи, о чем работник должен быть незамедлительно извещен в письменной форме, а в случае если описание будет неполным, зафиксировать, что работодатель вправе запросить дополнительные материалы о созданном техническом результате. При этом предоставление ответа на запрос должно быть осуществлено в течение конкретного срока, например, одного месяца, с даты получения работником такого запроса.

7. Гражданским кодексом закреплена обязанность выплаты вознаграждения только за работодателем. При этом постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы» (вступили в силу с 1 октября 2014 года) прямо установлено, что в случае передачи работодателем иному лицу права на получение патента или исключительного права на служебный результат по договору о передаче права на получение патента или договору об отчуждении исключительного права работнику, являющемуся автором таких результатов, а также в случае предоставления работодателем иному лицу права использования служебного результата по лицензионному договору, работнику, являющемуся автором служебных результатов, выплачивается вознаграждение.

Нельзя также не отметить позицию, изложенную в постановлении Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», о том, что даже в том случае, если принадлежащие работодателю права на изобретение, полезную модель или промышленный образец переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по

лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель.

Другими словами, право работника требовать вознаграждение не у работодателя, а у патентообладателя в настоящее время не предусмотрено. Однако такая позиция не решает задачи стимулирования работников к созданию технических результатов, в отношении которых возможна правовая охрана, что является необходимым условием для перехода России на инновационный путь развития.

Представляется, что в случае, если работодатель заключает с другим лицом договор об отчуждении исключительного права на служебное изобретение, то обязанность выплаты вознаграждения работнику должна также переходить к новому патентообладателю, так как именно он будет получать экономический или иной полезный эффект от использования запатентованного изобретения. В случае, если новый патентообладатель заключит лицензионный договор на право использования служебного изобретения с третьим лицом и не будет использовать это изобретение в своем производстве, то он также должен выплачивать авторское вознаграждение, исходя из того, что он получает лицензионные платежи от использования изобретения.

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что ее результаты могут найти применение в научно-теоретической и практической деятельности: в процессе совершенствования российского законодательства в сфере служебных изобретений, а также в возможности использования сделанных в ней выводов для дальнейших теоретических исследований.

Практическая значимость результатов исследования определяется возможностью их использования в нормотворческой и правоприменительной деятельности. Материалы работы могут быть использованы практическими работниками при осуществлении своих прав как авторов служебных изобретений, а также в преподавательской деятельности при подготовке учебных курсов по гражданскому праву, спецкурсов по интеллектуальной собственности.

Апробация результатов диссертационного исследования
осуществлена путем:

- обсуждения на кафедре гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО РГАИС);

- публикации статей автора в печатных изданиях, входящих в составленный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты на соискание ученой степени кандидата наук;

- выступлений автора с докладами, опубликованными в сборниках материалов научно-практической конференции Федеральной службы по интеллектуальной собственности «Патентно-информационные ресурсы инновационного развития экономики России», проведенной 2 апреля 2014 года в г. Москве в рамках 17-го Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед»-2014 (доклад на тему «Правовое регулирование служебных изобретений: обзор зарубежного законодательства»), Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Интеллектуальная собственность: взгляд в будущее», проведенной ФГБОУ ВПО РГАИС 18 апреля 2014 года в г. Москве (доклад на тему «Краткий обзор российского и зарубежного права, регулирующего вопросы в сфере служебного изобретательства»), XVIII научно-практической конференции Федеральной службы по интеллектуальной собственности «IV часть Гражданского кодекса Российской Федерации: новации в сфере интеллектуальной собственности», проведенной 8-9 октября 2014 года в г. Москве (доклад на тему «Новое в правовом регулировании служебных результатов интеллектуальной деятельности»).

Апробация основных положений диссертации также осуществлена в связи с выступлением автора на международном семинаре (Work-In Progress Workshop),

прошедшем в Школе права Университета штата Вашингтон (1-2 мая 2014 года, г. Сиэтл, США).

Структура диссертации

Общая структура диссертации соответствует поставленной цели исследования и сформулированными в соответствии с ней задачами. Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя 6 параграфов, заключения и списка использованных источников.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяются ее цели и задачи, предмет и область исследования; методологические и теоретические основы работы; отражается научная новизна, положения, выносимые на защиту, а также научная и практическая значимость работы, апробация результатов проведенного исследования.

Первая глава – «Критерии отнесения изобретения к служебному изобретению и субъекты права на служебное изобретение в российском и зарубежном праве» включает два параграфа.

Первый параграф посвящен анализу условий создания технического результата, позволяющих определить его служебный характер, по российскому и зарубежному праву. Автором выявлено, что в патентных законах большинства стран мира, в том числе и в России, имеются нормы, которые не дают определение понятия «служебное изобретение», но содержат указания на критерии, при наличии которых созданный работником технический результат рассматривается как служебный.

Результаты проведенных в работе исследований позволили автору сделать вывод о том, что применяемые за рубежом правовые подходы к вопросу регулирования служебных изобретений, весьма различны.

Так, в ряде стран (например, во Франции, в Австрии) нормы, регулирующие вопросы об отнесении изобретений к служебным, включены непосредственно в

патентные законы этих стран. В других иностранных государствах (в частности, в Германии, в Финляндии) действуют специальные законы о служебных изобретениях, т.е. нормы, регулирующие отношения работника и работодателя, выделены в отдельный нормативно-правовой акт. Есть и такие государства, в которых отсутствует, как специальное законодательство, так и нормы патентного закона. В таких странах для урегулирования правоотношений между работником и работодателем используются судебные прецеденты и положения трудовых договоров и контрактов (например, Бельгия, США). В ряде стран, например, Мексика и Аргентина, соответствующие положения о правах на служебные изобретения входят в трудовое законодательство и находят свое отражение в трудовых договорах.

Так, служебными признаются изобретения, созданные в период действия трудовых отношений, при выполнении трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, причем различают работников, в обязанность которых напрямую входит создание изобретений, и работников, деятельность которых не обязательно должна приводить к столь высоким техническим результатам.

В Российской Федерации отношения по поводу создания и использования служебного изобретения регулируются единственной статьей 1370 Гражданского кодекса, из содержания которой следует, что изобретение признается служебным, если оно создано работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. При этом законодатель не дает определений данных критериев, в этой связи автором проанализировано соотношение таких понятий как «трудовые обязанности», «конкретное задание работодателя» с целью определения их правовой природы.

Во втором параграфе первой главы дана оценка участникам (субъектам) правоотношений в сфере служебных изобретений по российскому и зарубежному праву. Установлено, что по отечественному законодательству участниками правоотношений по поводу создания технического результата могут быть только те субъекты, которые отвечают специальным требованиям, в частности: автор изобретения должен обладать статусом работника и находиться с работодателем

в трудовых отношениях, т.е. между работником и работодателем заключен трудовой договор.

Для определения надлежащего субъектного состава рассматриваемых правоотношений автором работы на основании положений российского и зарубежного законодательства исследованы термины «работник» и «работодатель».

По результатам анализа прослеживается развитие в направлении расширения круга лиц, приравненных к работникам. Так, в законодательствах разных стран под термином «работник» определяется неодинаковый перечень работников, в который входят, например, наемный работник, работники государственного и частного сектора, включая рабочих любой категории, государственные служащие, в том числе должностные лица органа государственной власти или местного самоуправления, военнослужащие, преподаватели-исследователи, из чего можно сделать вывод о широком толковании термина «работник».

Что же касается термина «работодатель», то в ряде стран действует иной термин «наниматель», а в отличие, например, от Трудового кодекса, действующего в России, в американском законодательстве в понятие «работодатель» включается не только лицо, заключившее трудовой договор с работником, а вообще любое лицо, которое в отношениях с работниками действует в интересах работодателя, при этом указывается, что представители трудовой организации (т.е. профсоюза) не могут выступать в трудовых отношениях на стороне работодателя.

Представляется, что четкое определение указанных терминов является важным условием для регулирования правоотношений, возникающих по поводу создания и использования служебных изобретений.

Вторая глава посвящена анализу подходов российского и зарубежного права к вопросам правового регулирования отношений, связанных с созданием технического результата и использованием служебных изобретений в отдельных странах.

В первом параграфе второй главы исследованы особенности режима служебных изобретений в законодательных актах и судебной практике зарубежных стран.

Так, проанализированы механизмы правового регулирования служебного изобретения, действующие в ряде стран, в которых приняты специальные законы, в частности, Закон о служебных изобретениях Германии, что позволило автору подробно изучить основу правового режима служебных изобретений, а именно, право на получение патента, в отношении созданного технического результата, и исключительное право на зарегистрированное служебное изобретение, т.е. решение вопроса о перераспределении этих прав между работником и работодателем. При этом автором рассмотрены подходы по регламентации процедурных вопросов по уведомлению работником своего работодателя о созданных технических результатах на примере законодательства таких стран, как Республика Беларусь, Республика Казахстан, Германия, Австрия.

На примере США, где отсутствует специальное законодательство о служебных изобретениях, автором работы исследованы два подхода, при которых право на созданный работником технический результат переходит от работника-изобретателя к работодателю.

Первый подход относится к ситуации, когда по трудовому договору создается результат специальной категорией работников, а именно, работников, принятых на работу по найму, для того чтобы изобретать («employed to invent») или совершенствовать продукт или систему. При этом условия работы определяются в момент найма работника и закрепляются в положениях трудового договора, а право на изобретение принадлежит работодателю.

Второй подход касается специального соглашения о передаче прав на служебное изобретение, заключаемого между простым работником (т.е. нанятым без какой-либо конкретной специальной задачи по разработке и совершенствованию продуктов и способов) и работодателем, которое может быть частью трудового договора или другого соглашения. В случае если работник и работодатель не достигнут соглашения о переходе прав на такое изобретение,

работодатель может применить правомочие «shop right» («право предприятия»), т.е. право работодателя использовать созданное автором изобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии и без выплаты вознаграждения работнику-изобретателю. При этом рассматриваемый подход проиллюстрирован решениями американских судов.

Одновременно рассмотрена существующая во Франции «гибридная система» правового регулирования служебных изобретений, включающая в себя элементы, принятые в американской и немецкой правовых системах, определяющая два типа служебных изобретений, создаваемых в ходе выполнения работником своих трудовых обязанностей – так называемые «mission inventions», а также создаваемых за пределами выполнения своих трудовых обязанностей – так называемые «no mission inventions».

Кроме того, вопрос перераспределения прав между работником и работодателем проанализирован на примере подходов, изложенных в патентных законах таких стран, как Италия, Испания, Япония и др., в законодательстве ряда стран СНГ, в частности, Республики Казахстан, Кыргызской Республики.

В параграфе детально проанализированы исследования ВОИС по вопросу выплаты вознаграждения по служебным изобретениям, которые нашли свое отражение в Типовом законе об изобретениях для развивающихся стран. Установлено, что в одних странах порядок и размер выплаты вознаграждения определяются специальными положениями законодательства, действующего в отдельных странах, а в других странах эти вопросы отнесены к трудовым соглашениям, существующим в корпорациях и фирмах. Из чего автором сделан вывод о том, что основания и условия, при которых работники имеют право на получение вознаграждения за служебные изобретения отличаются в разных странах.

В рассматриваемом параграфе приведены примеры зарубежной судебной практики, а также процедуры досудебного рассмотрения споров в сфере служебного изобретательства на примере таких стран, как Германия, Финляндия и Франция.

В результате автором определены основные сложившиеся направления в правовом регулировании в сфере создания и использования служебных изобретений в зарубежных странах, выделены их достоинства, в том числе с точки зрения возможности использования аналогичных положений в законодательстве Российской Федерации.

Во втором параграфе указанной главы рассмотрены основные положения российского законодательства в сфере охраны и защиты прав на служебные изобретения. При этом проанализированы имущественные права (право на использование) и личные неимущественные права (право авторства), а также иные права (право на вознаграждение) автора служебного изобретения.

Особое внимание уделено вопросам фиксации момента создания служебного изобретения, поскольку неправильное решение может повлечь автоматическое изменение правового режима изобретения и, следовательно, повлиять на права и обязанности работника и работодателя, а также уведомления работника о созданном техническом результате, способным к правовой охране, поскольку российский законодатель не закрепляет каких-либо требований к содержанию такого уведомления. Сформулированы рекомендации, касающиеся содержания, объема и сроков такого уведомления.

Выявлено, что право на получение патента переходит к работодателю не автоматически, а лишь при четко выраженном им волеизъявлении, а в случае не совершения им одного из установленных законодательством действий право на получение патента возвращается работнику.

В работе проведен анализ оформления договоров о реализации прав работника на вознаграждение за служебное изобретение, в том числе, когда технический результат был создан творческим трудом как авторов, являющихся работниками, так и авторов, привлеченных работодателем по гражданско-правовому договору.

В указанном параграфе дан анализ судебной практики по спорам между работниками и работодателями по поводу служебных изобретений, который показал, что работодатели не всегда правильно определяют нормы, которые

подлежат применению, и что многие вопросы выплаты авторского вознаграждения не урегулированы, что приводит к частому нарушению прав работников-авторов служебных изобретений.

Данный анализ позволил автору работы сделать вывод о том, что в настоящее время у отечественных судов нет единообразного подхода в применении норм, которые имели бы значение при рассмотрении дел о выплате авторского вознаграждения по служебным изобретениям, в связи с чем судебная практика нуждается в обобщении и систематизации.

Третья глава – «Рекомендации по совершенствованию российского законодательства в сфере служебных изобретений» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе выявлены и раскрыты основные проблемы и противоречия, связанные с правовой охраной и защитой служебных изобретений в действующем российском законодательстве. При этом особое внимание уделено самой актуальной проблематике в рассматриваемой сфере, а именно, вопросу об авторском вознаграждении работникам-изобретателям, который вызывает наибольшее количество судебных споров.

В этой связи проанализированы положения, изложенные в постановлении Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы», в которых отсутствует сбалансированная и устойчивая система, направленная на соблюдение баланса интересов работников-изобретателей и работодателей. По этой причине документ, по мнению автора, требует корректировки, как размера вознаграждений, так и порядка их выплаты.

Исследованы проблемные вопросы, связанные с уведомлением работника о созданном техническом результате, в частности, в ситуации, когда работник работает по совместительству, что является крайне важным и, безусловно, требует правового регулирования.

Для практической реализации положений о вознаграждениях за служебные изобретения исследован вопрос о том, что является использованием изобретения, и кто должен уплачивать работнику вознаграждение.

Одновременно дана оценка введенному в России институту медиации, как одному из внесудебных способов альтернативного разрешения споров, в том числе споров, связанных с интеллектуальной собственностью, в результате которой сделан вывод о том, что процедура медиации не может полностью заменить специализированный орган по разрешению споров между работниками и работодателями относительно служебных изобретений во внесудебном порядке.

Во втором параграфе сформулированы предложения по урегулированию правоотношений в сфере служебных изобретений в российском законодательстве. Принимая во внимание, что применение норм, закрепленных в статье 1370 Гражданского кодекса, а также отсутствие единого подхода к разрешению споров, возникающих у сторон указанных правоотношений, явным образом показывают на наличие определенных пробелов в существующем правовом регулировании, высказаны предложения расширить перечень критериев отнесения изобретения к служебному и включить в него новые критерии, а именно, создание работником изобретения: 1) в период действия трудовых отношений; 2) относящегося к предметной области деятельности работодателя.

В данном параграфе автором сформулировано понятие «конкретное задание работодателя», а с учетом критериев, определяющих служебный характер изобретения, определено, какое изобретение следует признавать служебным.

Предложено определять права лица на служебный результат, созданный совместным творческим трудом нескольких работников, в число которых входит лицо, не являющееся работником организации работодателя, в котором создан такой результат, посредством заключения гражданско-правового договора между данным лицом и работодателем.

С учетом изложенного автор предлагает изложить пункт 2 статьи 1370 Гражданского кодекса в следующей редакции:

«2. Право авторства и иные личные неимущественные права (право на имя), а также иные права (право на вознаграждение) на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежат работнику.

В случае если результат, в отношении которого возможна правовая охрана, создан совместным творческим трудом нескольких работников, в число которых входит лицо, не являющееся работником организации работодателя, в которой они созданы, права на изобретение, полезную модель или промышленный образец такого лица определяются гражданско-правовым договором, заключаемым им с работодателем».

Высказано предложение законодательно закрепить положение о возможности перехода права на патент к работникам, создавшим такое изобретение, в случае получения от работодателя информации о незаинтересованности в поддержании правовой охраны на указанный результат, а также на его последующее использование.

В соответствии с изложенным автором предложено дополнить пункт 4 статьи 1370 Гражданского кодекса абзацем пятым следующего содержания:

«В случае если работодатель утратит интерес в поддержании в силе патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, полученного на свое имя, он обязан своевременно уведомить об этом работника и в случае согласия последнего заключить с ним договор об отчуждении исключительного права на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец на безвозмездной основе.».

С целью урегулирования отношений между работником и работодателем по вопросу уведомления о создании работником результата, в отношении которого возможна правовая охрана, выдвинуты предложения, направленные на регламентацию процедурных вопросов, с закреплением требований по содержанию такого уведомления и срокам, в течение которых оно должно быть направлено работодателю.

В работе также предложены меры, направленные на рассмотрение споров между работником и работодателем о выплате вознаграждения за служебные изобретения в административном порядке.

С этой целью автором предложено наделить федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент), имеющий специализированную структуру (отделение «Палата по патентным спорам», входящее в состав ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» – учреждение подведомственное Роспатенту), полномочием по рассмотрению такого рода споров, которое должно проводиться по соответствующей процедуре, с привлечением юристов и специалистов в области техники, в том числе представителей работников и работодателей, общественных организаций, т.е. спор должен решаться комплексно и носить досудебный характер.

Наличие специализированного органа, рассматривающего споры о выплате вознаграждения авторам, подтверждается положительным опытом ряда зарубежных стран. Например, в Германии и Финляндии созданы такие органы, которые, по сути, являясь посредниками в споре между работником и работодателем, рассматривают вопросы, касающиеся права работника-изобретателя на вознаграждение, включая установление его размера, во внесудебном порядке.

В работе также высказана необходимость закрепить обязанность выплаты авторского вознаграждения за патентообладателем, не являющимся работодателем авторов служебного изобретения, в случаях, например, отчуждения исключительного права на служебное изобретение или заключения лицензионного договора на право использования служебного изобретения с третьим лицом.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, формулируются основные выводы автора.

Список использованных источников включает перечень нормативно-правовых актов и список литературы по теме данного исследования.

Основные научные положения диссертации Добрынина В.О.

отражены в научных статьях, опубликованных в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации, общим объемом – 5 п.л.

1. Добрынин В.О. Некоторые аспекты, связанные с оформлением прав, определением порядка и размера выплаты вознаграждения за служебные изобретения: подходы России и Японии // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 2. (1 п.л.);

2. Добрынин В.О. Российское и зарубежное право: регулирование вопросов в сфере служебного изобретательства // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2014. № 6. (1,1 п.л.);

3. Добрынин В.О. Урегулирование правоотношений в сфере создания и правовой охраны служебных изобретений в российском законодательстве // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2014. № 9. (1 п.л.);

4. Добрынин В.О. Авторское вознаграждение по служебным изобретениям: обзор судебной практики // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 1. (1 п.л.);

5. Добрынин В.О. Внесудебный порядок разрешения споров, касающихся служебных изобретений: зарубежный и отечественный опыт // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2013. № 11. (0,9 п.л.).