



ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КАСАЮЩИЕСЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

- Смирнова Елена, Ведущий эксперт по
патентной работе, Патентный поверенный РФ
- Векшина Ольга, Эксперт по патентной работе
АО «Силовые машины»



«ПЕТЕРБУРГСКИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ – 2021»
на тему: «Интеллектуальная собственность: теория и практика»

23 – 25 июня 2021 г., Санкт-Петербург

Законодательные акты в отношении служебных объектов патентного права, которые будут рассмотрены



**Правила, утвержденные
Постановлением Правительства РФ №
1848 от 16 ноября 2020 года**

Вступили в силу с 01 января 2021 г. и будут действовать до 01 января 2027 г.

Правила, утвержденные Постановлением
Правительства РФ № 512 от 04 июня 2014,
отменены Постановлением правительства
РФ № 296 от 18 марта 2020 года

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации»

Вступает в силу с 1 января 2022 г.

Выплаты вознаграждения в соответствии с Постановлением Правительства №1848 с 01 января 2021 года



Вознаграждение за создание

30% от средней заработной платы работника, являющегося автором служебного изобретения

20% от средней заработной платы работника, являющегося автором служебной полезной модели или служебного промышленного образца

Вознаграждение за использование

3 средних заработных платы работника за последние 12 календарных месяцев, в которых было использовано служебное изобретение

2 средние заработные платы работника за последние 12 календарных месяцев, в которых были использованы служебная полезная модель или служебный промышленный образец



Спорные моменты для работодателя по Постановлению 1848

- 01 Акцент в Постановлении на выплате вознаграждения каждому автору, а не на выплате вознаграждения по конкретному объекту патентного права, может привести к ситуациям выплаты работодателем значительных сумм на вознаграждение, в связи с возможностью включения в соавторы большого числа работников и/или руководителей, имеющих высокие должностные оклады
- 02 В Постановлении нет четкого определения даты начала периода использования, с которой считается год использования
- 03 В Постановлении не регламентирована зависимость суммы выплаты вознаграждения от количества изготовленной/отгруженной продукции, в которой использован в течение 12 календарных месяцев объект патентного права
- 04 Дополнительные расходы для Работодателя, не входящие в цену государственных или муниципальных контрактов

Выплата вознаграждения авторам в Компании





Статья 769 Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ

П. 1

По договору на выполнение НИОКТР исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение ОКТР – разработать образец нового изделия, или **новую технологию, а также техническую и (или) конструкторскую документацию на них**, а заказчик обязуется принять работу и оплатить её

Статья 778 Правовое регулирование договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ

Часть первая

К договорам на НИОКТР применяются положения параграфа 1 главы 37 «Подряд», если это не противоречит правилам главы 38 и особенностям предмета договоров на выполнение НИОКТР

Изменения, которые вступают в силу с 01 января 2022 года Федеральный закон от 22 декабря 2020 года № 456-ФЗ



Глава 77 Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии

Глава 77

ОТМЕНЕНА

Статья 1240 Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта

П.5

ОТМЕНЁН пункт, который устанавливал применение правил статьи 1240 к праву использования РИД в составе единой технологии, созданной за счет или с привлечением средств федерального бюджета



Статья 1240¹ Результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или муниципального контракта

Введена
новая статья
1240¹

Статья регулирует распределение прав на результат интеллектуальной деятельности между исполнителем и заказчиком и содержит 13 пунктов. Статья достаточно подробно определяет права и обязанности исполнителя

П.1

Право на получение патента и исключительное право на РИД, созданный при выполнении государственного или муниципального контракта для государственных и муниципальных нужд, принадлежат лицу, выполняющему указанные контракты (исполнителю), за исключением случаев, установленных пунктами 3 и 4 статьи 1240¹



Статья 1370 Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец

П. 4

Увеличен срок с 4 месяцев до 6 месяцев для работодателя для принятия решения после получения уведомления от работника

Введён п. 4.1

В случае принятия работодателем решения о досрочном прекращении действия патента, работодатель обязан уведомить об этом работника (автора) и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе. Введена ответственность работодателя в случае его отказа от передачи исключительного права автора или прекращения действия патента без уведомления автора



Статья 1373 Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту

Статья 1373

Статья изложена в новой редакции

Основные изменения:

- установлен срок (в течение 2-х лет), в течение которого обладатель патента (Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование) должен обеспечить использование патента. Если использование патента не началось, то исполнитель вправе требовать передачи ему исключительного права, которое должно быть передано по договору о безвозмездном отчуждении исключительного права
- установлен срок (в течение 2-х лет), в течение которого обладатель патента (исполнитель) должен обеспечить использование патента. Если использование патента не началось, то автор вправе требовать передачи ему исключительного права, которое должно быть передано по договору о безвозмездном отчуждении исключительного права
- в случае принятия исполнителем решения о досрочном прекращении действия патента, он обязан уведомить об этом автора и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе. Если исполнитель не уведомил автора о досрочном прекращении действия патента автор вправе обратиться в суд с иском к исполнителю о понуждении к восстановлению патента за счет исполнителя



Спасибо за внимание!

**АО «Силовые машины»
Россия, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, 3А
Smirnova_EO@power-m.ru
Vekshina_OV@power-m.ru
тел +7 (812) 326 74 85**