

УВЕДОМЛЕНИЕ РАБОТНИКОМ РАБОТОДАТЕЛЯ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА РАБОТНИКУ

*И. В. КРЫЛОВА,
руководитель проектов компании «ИНКО ПАТЕНТ»,
патентный поверенный РФ,
Новосибирск*



*Е. Л. ШЕХТМАН,
директор компании «ИНКО ПАТЕНТ»,
российский и евразийский патентный поверенный,
ст. препод. Новосибирского гос. ун-та,
Новосибирск*



Согласно п. 4 ст. 1370 ГК РФ, при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана. 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 такое изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику.

Таким образом, единственным требованием к уведомлению работника, сформулированным в законе, является его письменная форма.

Вопрос о том, что является таким уведомлением, возник в ходе рассмотрения дела № СИП-1050/2021. В этом деле бывший работник общества «Специальные технологии» получил на свое имя патенты на изобретения, созданные им во время работы в качестве работника это-

го общества. Общество считает, что спорные патенты носят служебный характер. В ходе рассмотрения дела у суда возник вопрос о том, имелось ли уведомление о создании патентоспособных решений и не вернулось ли право на получение патента работнику.

При первоначальном рассмотрении СИП в своем решении указал, что «соглашается с доводом ответчика о противоречивой позиции истца, который сначала заявляет о том, что ответчик не уведомил истца о достигнутом техническом решении, и при этом заявляет в суд о том, что истец принял решение о сохранении этого решения в тайне. Ответчик ссылается на то, что нельзя сохранить в тайне информацию, которой истец не получал от ответчика, но при этом ответчик описывал данное техническое решение в инструкциях общества по эксплуатации серийного оборудования истца».

Таким образом, при рассмотрении дела суд высказал интересную позицию о том, что само по себе использование технического решения работодателем в каком-либо виде после «описания его работником в инструкции» уже может означать, что работодатель был уведомлен работником каким-либо письменным образом. Иначе работодатель бы об этом решении не знал.

Такая позиция представляется весьма опасной. Если следовать такой логике, работник сможет оформить на себя любые технические решения, использованные более шести месяцев назад в деятельности своего работодателя, так как сам факт их использования означает, что работодатель про них знал, но не реализовал свое право на подачу заявки на получение патента. С такой позицией авторы согласиться не могут.

Президиум СИП в качестве суда кассационной инстанции направил дело на повторное рассмотрение. Причиной направления на новое рассмотрение послужили нарушения норм права, не относящихся к вопросу уведомления, однако в постановлении Президиум СИП отметил, что «Закон не содержит определенной формы такого уведомления. При этом из положений статьи 1370 ГК РФ следует, что уведомление должно касаться уже созданного технического решения и содержать признаки, позволяющие его идентифицировать. С учетом изложенного Президиум СИП отклоняет довод общества «Специальные технологии» о том, что направленное работником работодателю уведомление должно быть выполнено в строго определенной форме. Достаточным является такое сообщение о созданном техническом решении, которое раскрывает его признаки и позволяет его идентифицировать». Такая позиция выглядит более осторожной, однако пока непонятно, какими будут рассуждения суда первой инстанции при повторном рассмотрении дела.

Ранее судебная практика исходила из того, что отсутствие уведомления работника в письменной форме при полноте сведений об изо-

бретении свидетельствует о том, что указанный в ст. 1370 ГК РФ срок не начинает течь. Отсутствие возможности идентифицировать результат интеллектуальной деятельности, о создании которого работник сообщает, не позволяет считать срок истекшим, так как событие, к наступлению которого он привязан, не наступило.

Так, в решении от 16.10.2020 по делу № СИП-737/2019 СИП указал, что *«само по себе участие Н. как генерального директора непосредственно в создании технических решений, в том числе при подаче и оформлении заявок на получение патентов, не заменяет необходимости письменного уведомления работодателя, и не отменяет обязанность работника по соблюдению порядка уведомления, предусмотренного положениями ст. 1370 ГК РФ. Исходя из толкования п. 4 ст. 1370 ГК РФ СИП полагает, что именно письменное уведомление позволяет не только установить создание и идентификацию технического решения, но и установить дату, от которой начинается отсчет четырехмесячного срока, в течение которого работодатель обязан совершить действия, предусмотренные абзацем вторым названного пункта ст. 1370 ГК РФ. Таким образом, в удовлетворении исковых требований в полном объеме следует отказать, так как истцы [авторы патента] не доказали наличие у них правомочий быть правообладателями спорных патентов».*

Авторы учебника «Право интеллектуальной собственности»¹ считают, что автор-работник обязан письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого служебного результата творческого труда, в отношении которого возможна правовая охрана. Уведомление должно содержать достаточно информации для последующей идентификации изобретения.

Более того, существовавшая ранее судебная практика СИП исходила из того, что наличие или отсутствие извещения работником работодателя о созданном техническом решении не имеет правового значения для признания решения служебным либо не являющимся таковым, а также из того, что не любое письменное уведомление работника подпадает под уведомление по смыслу п.4 ст. 1370 ГК РФ.

Такая позиция содержится в постановлении Президиума СИП от 13.11.2019 по делу № СИП-97/2019, а также в постановлении Президиума СИП от 03.06.2014 по делу № СИП-253/2013.

¹ Право интеллектуальной собственности: Учебник / О. Л. Алексеева, А. С. Ворожечин, Е. С. Гринь и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. — М.: Статут, 2019. Т. 4: Патентное право. 659 с.

Таким образом, ранее практика достаточно определенно указывала на то, что отсутствие письменного уведомления, позволяющего установить признаки изобретения, свидетельствует, что уведомление со стороны работника в смысле п. 4 ст. 1370 ГК РФ отсутствует. То есть ранее суд соотносил уведомление с формулой изобретения.

Однако, в деле № СИП-110/2022 СИП в решении от 26.07.2022 отметил, что *«из представленных документов усматривается, что ответчиком в адрес работодателя направлено заявление на рационализаторское предложение (зарегистрировано в обществе «Газпром нефтехим Салават» 28.11.2017). Именно на это обстоятельство, помимо прочего, ссылался сам истец в подтверждение служебного характера спорного изобретения. Из искового заявления и из письменных объяснений истца следует, что спорный способ очистки вагонов, запатентованный Файрузовым Р. Х. 13.12.2021, использовался (реализован) обществом «Газпром нефтехим Салават» путем заключения договоров с обществом «Камелот», который должен был обеспечить соответствующее освобождение вагон-цистерн (по договору от 28.07.2017 вплоть до окончания срока действия договора от 20.12.2018 (31.12.2021)). Более того, в судебном заседании 20.07.2022 истец неоднократно на вопрос суда указывал, что способ очистки вагонов, впоследствии запатентованный ответчиком, использовался в деятельности общества «Газпром нефтехим Салават» с момента исполнения соответствующего договора 2017 года до конца 2021 года».*

Такой вывод указывает, что фактическое использование и наличие письменного уведомления от работника, не обязательно указывающее на изобретение, — в данном деле было уведомление о рационализаторском предложении, — может означать наличие уведомления в смысле п. 4 ст. 1370 ГК РФ со стороны работника.

Независимо от того, каким будет решение по делу № СИП-1050/2022, авторы полагают, что использование технического решения в продукции работодателя не может считаться основанием для признания состоявшимся уведомления его работником о созданном изобретении, в том виде, как оно было охарактеризовано в патентной формуле. Охраняемое спорным патентом изобретение не тождественно продукции, которую производит работодатель, а является выделенным техническим решением, описанным в формуле изобретения. И факт этого выделения также должен быть совершен автором изобретения для того, чтобы уведомление считалось состоявшимся.