



## **ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КАСАЮЩИЕСЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА, В 2020 ГОДУ**

---

*Е. О. СМЕРНОВА,  
ведущий эксперт по патентной работе,  
патентный поверенный*



*О. В. ВЕКШИНА,  
эксперт по патентной работе*

*Управление по интеллектуальной  
собственности АО «Силловые машины»,  
Санкт-Петербург*

В 2020 году были приняты законодательные акты, которые вносят изменения в отношении служебных объектов патентного права:

— постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848 (далее — Постановление), которым были утверждены новые Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы;

— 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.

Рассмотрим эти изменения.

Новые правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы вступили в силу с 01 января 2021 г. и будут действовать до 01 января 2027 г.

Ранее действовавшие правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04 июня 2014 г. № 512, прекратили свое действие с 01 января 2021 г. (Постановление Правительства РФ от 18 марта 2020 года № 296).

При этом согласно Постановлению действие новых правил, как и отмененных, не распространяется на случаи заключения между работодателем и работником договора, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения.

Рассмотрим возможные риски и негативные последствия для работодателей, если они будут выплачивать вознаграждение в соответствии с новыми правилами.

Постановлением предусмотрены два вида вознаграждения:

- вознаграждение за создание;
- вознаграждение за использование.

Вознаграждение за создание установлено в зависимости от средней заработной платы работника, являющегося автором служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца. В частности, вознаграждение за создание служебного изобретения должно быть выплачено работнику в размере 30% его средней заработной платы и 20% – за создание служебной полезной модели или служебного промышленного образца. За базу расчета вознаграждения принимается средняя заработная плата работника за последние 12 календарных месяцев на дату подачи работодателем заявки на получение патента, либо на день принятия им решения о сохранении информации о созданном объекте в тайне, либо на день передачи работодателем права на получение патента другому лицу.

Вознаграждение за использование выплачивается: в отношении изобретения в размере трех средних заработных плат работника за последние 12 календарных месяцев, в которых это изобретение было использовано, и, соответственно, двух средних заработных плат работника за последние 12 календарных месяцев – в отношении полезной модели или промышленного образца.

Выплаты вознаграждения за использование должны производиться в течение месяца по истечении каждых 12 календарных месяцев, в которых использовались изобретение, полезная модель или промышленный образец.

Таким образом, установление размера вознаграждения от средней заработной платы работника, автора служебных изобретения, полезной модели или промышленного образца ставит работодателя в сложное положение, т. к. это может привести к тому, что он будет вынужден расходовать значительные суммы на выплату вознаграждения, особенно учитывая, что в Постановлении отсутствуют ограничения как по числу авторов, так и по размеру средней заработной платы работника. Отсутствие таких ограничений может привести к включению в соавторы большого числа работников, в том числе руководителей, имеющих высокие должностные оклады.

В Постановлении нет четкого определения даты, с которой отсчитывается год использования. Кроме того, в Постановлении не регламен-

тирована зависимость суммы вознаграждения от количества изготовленных/отгруженных объектов техники, в которых использован в течение 12 календарных месяцев объект патентного права, что может приводить к спорным ситуациям между работодателем и авторами.

В целом это может привести к незаинтересованности работодателей в получении патентов.

Кроме того, если работодатели – исполнители по государственным контрактам не будут заключать договоры с работниками, авторами служебных объектов патентного права, то выплата вознаграждения по Постановлению потребует от работодателей дополнительных расходов, не входящих в цену государственных или муниципальных контрактов.

Из опыта расчета выплат вознаграждения по ранее действовавшим законам и постановлениям, начиная с СССР (за исключением Постановления от 04.06.2014 № 512), выплаты за создание и использование служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца рассчитывались по отношению к конкретному объекту техники в зависимости от его ценности и не были связаны ни с числом авторов, ни с размером их средней заработной платы. Сумма вознаграждения зависела от ценности объекта и определялась на одно изобретение, одну полезную модель, один промышленный образец. Далее сумма вознаграждения распределялась между соавторами в соответствии заключенным соглашением между ними.

Чтобы избежать чрезмерных выплат на условиях, установленных Постановлением, работодателю желательно разработать процедуру по выплате вознаграждения и заключать по ней договоры с работниками.

Теперь об изменениях, которые были введены во вторую и четвертую части ГК РФ упомянутым Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ и вступают в силу с 01 января 2022 г.

Во второй части ГК РФ изменения вносятся в статью 769, что представляет интерес для промышленного предприятия, т. к. изменяется понятие результата работ по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ. Теперь исполнитель обязан разработать образец нового изделия или новую технологию, а также техническую и (или) конструкторскую документацию на них.

Изменения также вносятся в первую часть статьи 778 «Правовое регулирование договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ». Согласно изменениям, к договорам на выполнение НИОКТР теперь будут применяться положения Главы 37 «Подряд» параграфа 1 «Общие положения о

подряда» этой главы, если это не противоречит правилам статьи 778 и особенностям предмета договора.

В четвертой части ГК РФ одним из основных изменений является отмена Главы 77 «Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии» и связанных с этой отменой изменений, например, из статьи 1240 «Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта» исключен пункт 5, касающийся единой технологии.

Также в четвертую часть ГК РФ введена новая статья 1240<sup>1</sup> «Результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или муниципального контракта», которая регулирует распределение прав на результат интеллектуальной деятельности между исполнителем и заказчиком. Регламентация достаточно подробно определяет права исполнителя.

Изменения также внесены в статью 1370 ГК РФ «Служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы» и в статью 1373 «Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту».

В пункт 4 статьи 1370 ГК РФ внесены изменения, согласно которым для работодателя увеличен с четырех до шести месяцев срок, в течение которого он принимает решение в отношении служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца) в смысле его патентования, сохранения в тайне или уступки прав другому лицу.

В статью 1370 ГК РФ введен новый пункт 4.1, который регламентирует взаимоотношения работодателя и работника в случаях, когда работодатель принимает решение о досрочном прекращении действия патента на служебный объект патентного права. Теперь работодатель обязан будет уведомить об этом работника (автора) и по требованию работника передать ему патент на безвозмездной основе. Такая передача должна быть оформлена договором о безвозмездном отчуждении исключительного права.

Если работодатель откажется от заключения договора отчуждения, либо не даст ответа в течение одного месяца на письменное предложение автора о заключении такого договора, автор будет вправе обратиться в суд с иском о понуждении работодателя к заключению такого договора.

В случае же, если работодатель не уведомил автора о досрочном прекращении действия патента, и патент прекратил свое действие (но может быть восстановлен), автор вправе потребовать в суде, чтобы работодатель подал ходатайство о восстановлении патента за свой счет.

Таким образом, работодателю, чтобы избежать судебных разбирательств, при принятии решения о досрочном прекращении патента следует учитывать перечисленные нормы закона.

Статья 1373 ГК РФ регулирует взаимоотношения между исполнителем и заказчиком в лице Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также определяет права авторов таких изобретения, полезной модели, промышленного образца. В новой редакции данной статьи регламентированы сроки, критерии, определяющие, кому принадлежит исключительное право, а также критерии перехода этого права при установленных условиях и сроки выполнения таких условий.

Принятые изменения в законодательстве в отношении служебных объектов патентного права заслуживают внимательного рассмотрения. На новые правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы требуется обратить внимание уже сейчас, т. к. они уже вступили в действие с 01 января 2021 года, и если этого не сделать, они могут принести сложности промышленным предприятиям. К другим изменениям во вторую и четвертую части ГК РФ, вступающим с действие с 2022 года, есть еще время подготовиться.

У нас на предприятии был разработан и введен в действие регламентирующий документ «Порядок вознаграждения и премирования работников за создание и использование служебных объектов интеллектуальной собственности», устанавливающий правила взаимодействия между работодателем и работниками, авторами служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. При этом была проделана большая работа по оценке денежных средств, которые предприятие готово платить за создание таких объектов и сколько — за использование. Согласно регламентирующему документу, сумма вознаграждения определяется на один служебный объект патентного права и распределяется между соавторами в соответствии с заключенным между ними соглашением.

Вознаграждение за создание выплачивается на основании договора, заключенного между работодателем и работником. Договор заключается после получения патента (или получения решения о выдаче патента), или принятия работодателем решения о сохранении созданного объекта в тайне, или принятия решения о передаче права на получение патента другому лицу.

В этом же договоре определяются условия по выплате вознаграждения за использование. Для подтверждения выплаты вознаграждения за использование разработаны определенные регламентирующие доку-

менты: Акт соответствия признаков технического решения, используемого в технической документации на конкретный объект техники, объекту патентного права и, в случае установления соответствия — акт об использовании объекта патентного права, в котором указывается конкретный объект техники с подтверждением его изготовления/отгрузки. В зависимости от количества изготовленных /отгруженных объектов техники применяется повышающий коэффициент для суммы вознаграждения.

Срок выплаты вознаграждения за использование в договоре устанавливается на срок действия патента. В договоре также указывается, что работодатель сам определяет, сколько он будет поддерживать патент в силе. Но теперь решение о досрочном прекращении действия патента должно будет приниматься с учетом упомянутых изменений законодательства.

Таким образом, в нашей компании разработана процедура заключения договоров с работниками, авторами служебных объектов интеллектуальной собственности и выплаты им вознаграждения на условиях, удовлетворяющих как работодателя, так и работников.