

ПРАВО

УДК 34

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ РАБОТА В ВУЗЕ

И.А. Лагереv

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского

В статье рассматриваются основные юридические аспекты создания результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в рамках федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования (университета). Рассмотрены процессы создания РИД, возникновения исключительного права на него, организации патентно-лицензионной службы в университете. Приводится описание механизмов работы с РИД, прочно вошедших в практику применения четвертой части Гражданского кодекса РФ в университетах.

Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности, патентное право, высшее учебное заведение

Исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана приведен в ст. 1225 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1]. Однако в практике федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования (далее – университет) наибольшее распространение получили:

- изобретения;
- полезные модели;
- программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- базы данных;
- секреты производства (ноу-хау).

Авторами РИД являются сотрудники университета. Именно у них первоначально возникает исключительное право на РИД, которое они могут передать другому лицу по договору, или по иным основаниям, установленным законом (п. 3 ст. 1225 ГК РФ). Правообладатель, обладающий исключительным правом, согласно ст. 1229 ГК РФ вправе использовать РИД по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Если создание РИД связано со служебной деятельностью автора, то он обязан передать исключительное право работодателю, т.е. университету. Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение возвращается автору. Если работодатель в срок, предусмотренный в абзаце втором настоящего пункта, начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом (п. 2 ст. 1295 ГК РФ).

На практике не более 3...5% от создаваемых в университете РИД имеют коммерческую ценность, т.е. могут быть переданы третьей стороне по лицензионному договору или использованы в качестве вклада в уставной капитал учреждаемого с участием университета предприятия. Это связано с тем, что сотрудники университета создают РИД не для коммерческого использования, а для защиты диссертации, выполнения отчетных показателей кафедры или факультета, самоутверждения. Таким образом, университет в большинстве случаев не заинтересован в получении исключительных прав на РИД, как на служебное произведе-

дение, потому что это в дальнейшем потребует оплаты государственных пошлин за регистрацию РИД и выплаты вознаграждения авторам.

Необходимость создания РИД может быть предусмотрена договором на выполнение научно-исследовательского гранта. В этом случае создаваемый РИД является служебным произведением, а университет должен оплатить государственные пошлины за его регистрацию из целевых средств гранта. Однако даже в этом случае университеты предпочитают не выплачивать вознаграждения авторам, прописав необходимое условие в договоре с исполнителем гранта. Можно отметить, что автор РИД при работе над грантом по трудовому договору или договору гражданско-правового характера обязательно получает дополнительный доход. Этим и объясняется отсутствие конфликтов между университетом и авторами РИД.

Заявки на регистрацию РИД, как правило, подаются сразу от имени университета, а не самими авторами с последующей передачей исключительного права по договору. Следует отметить, что заявку на регистрацию РИД от имени университета может подписать либо ректор, либо иное лицо, имеющие нотариально заверенную доверенность на выполнение этого действия (ст. 1374 ГК РФ). Роспатент считает ничтожными получившие широкое распространение доверенности, выдаваемые за подписью ректора самим университетом на бланке с гербовой печатью. Таким образом, в рамках существующих организационных традиций невозможно передать право подписи заявок на регистрацию РИД от ректора университета – руководителю отдела, ответственного за патентно-лицензионную работу. Основываясь на практике, можно отметить явное нарушение правовых норм, когда Роспатент признает действительной подпись на заявке любого проректора университета, не запрашивая сведений о наличии у него какой-либо доверенности. В этой связи не понятно, почему такой возможности лишены иные сотрудники университета.

Правовую основу работы с РИД в университете составляют [2]:

- Конституция РФ;
- Гражданский Кодекс РФ (1, 4 части);
- Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами»;
- Постановление Правительства РФ от 04.06.2014 г. № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы»;
- Постановление Правительства РФ от 06.09.2014 г. № 914 «Об утверждении Положения об осуществлении государственным заказчиком от имени Российской Федерации полномочий лицензиата в случае использования для государственных нужд результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении финансируемых российским научным фондом научных, научно-технических программ и проектов»;
- Приказ Роспатента от 25.07.2011 г. № 87 «О введении в действие Руководства по экспертизе заявок на изобретения»;
- Приказ Роспатента от 14.08.2014 г. № 122 «Об утверждении Памятки по уплате патентных пошлин»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2008 г. № 325 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2008 г. № 326 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на по-

лезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель»;

• Приказ Минобрнауки России от 29.10.2008 г. № 327 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение»;

• ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;

• МДС 11-12.2000 «Рекомендации по защите интеллектуальной собственности – проектной продукции – в процессе создания и реализации инвестиционных проектов».

Для обеспечения патентно-лицензионной работы в университете должен быть принят локальный нормативно-правовой акт – положение о деятельности в области интеллектуальной собственности, учитывающий нормы приведенных выше документов. Положение должно отражать следующие вопросы [2]:

• общие положения, термины и определения;

• цели и задачи в области интеллектуальной собственности (далее – ИС);

• информация об исключительном праве собственности на РИД, порядке его возникновения, отчуждения.

• информация о праве университета на получение патента или иного охранного документа, о правовой охране;

• информация о должностных лицах, комиссиях и структурных подразделениях университета, ответственных за реализацию политики в области ИС;

• регламент создания и регистрации РИД в университете;

• порядок выплаты вознаграждения за служебные РИД;

• описание мероприятий по защите ИС;

• описание ответственности за нарушение в области ИС;

• типовые договора и иные формы документов по вопросам ИС.

Следует отдельно выделить создание РИД в виде ноу-хау [3]. Технология может признана секретом производства только специальной комиссией. После чего в отношении объекта приказом ректора университета вводится режим ноу-хау. Материальные носители ноу-хау маркируются грифом «Коммерческая тайна» и хранятся в специальных местах. Доступ к ноу-хау возможен только лицами, допущенными приказом ректора университета.

Для передачи ноу-хау по лицензионному договору необходимо выполнить его оценку, для чего создается специальная оценочная комиссия. По итогам работы комиссии подписывается акт оценки, на основании которого ноу-хау ставится на баланс университета. Создание ноу-хау является простейшим способом внесения РИД в уставной капитал малого инновационного предприятия при вузе.

С использованием подходов, рассмотренных в статье, в течение 2013-2014 г.г. в БГУ имени академика И.Г. Петровского была создана целостная система работы с объектами интеллектуальной собственности.

Список литературы

1. Гражданский кодекс РФ: Федеральный закон от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ.
2. Положение о деятельности ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского» от 22.10.2014 г.
3. Положение о коммерческой тайне ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского» от 19.06.2014 г.

Сведения об авторах

Лагереv Игорь Александрович – кандидат технических наук, магистрант 1 курса ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», *lagerev-bgu@yandex.ru*.

UDK 34

INTELLECTUAL PROPERTY AT STATE-FOUNDED UNIVERSITIES

I.A. Lagerev

Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University

The main legal aspects of the intellectual property results creation in case of the university are under consideration in this article. Describes the mechanisms of working with intellectual property in a framework of the fourth part of the Civil code of the Russian Federation.

Keywords: *intellectual property, patent law, university.*

References

1. Grazhdanskiy kodeks RF: Federalniy zakon ot 30 noyabrya 1994 goga №51-FZ.
2. Polozhenie o deyatel'nosti FGBOU VPO «Bryanskiy gosudarstvennyi universitet imeni akademika I.G. Petrovskogo» ot 22.10.2014 g.
3. Polozhenie o kommercheskoi taine FGBOU VPO «Bryanskiy gosudarstvennyi universitet imeni akademika I.G. Petrovskogo» ot 19.06.2014 g.

Author`s information

Lagerev I.A. – Candidate of Technical Sciences, student at I.G. Petrovskii Bryansk State University, *lagerev-bgu@yandex.ru*.