УДК 347.77

ПРАВОВЫЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННЫЕ ПАТЕНТОСПОСОБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© 2019 г. Е. А. Свиридова

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва

E-mail: katesvi@yandex.ru

Поступила в редакцию 22.10.2019 г.

Аннотация. В статье исследуются риски осуществления инвестиций в инновационные патентоспособные разработки. Анализируя риск оспаривания работником, являющимся автором изобретения, служебного характера последнего (что может привести к недействительности выданного патента), делается вывод о крайней размытости критериев служебного характера изобретения. Формулировка трудовых обязанностей работника может иметь вид обобщенного перечня осуществляемых работником трудовых функций, что затрудняет определение принадлежности исключительного права на созданный результат интеллектуальной деятельности. Выработанный судебной практикой критерий места выполнения работ теряет свою значимость в отношении субъектов малого бизнеса, и в виде исключения его не следует учитывать при определении служебного характера изобретений, созданных работниками субъектов малого предпринимательства.

В статье также исследуется принадлежность права на изобретение во французском и немецком законодательстве.

В качестве риска инвестирования в инновационные разработки выделена практика так называемого параллельного лицензирования. В отсутствие специального правового регулирования участникам гражданского оборота рекомендуется использовать институт заверения об обстоятельствах для решения данной проблемы.

Объяснением низкой патентной активности является среди прочего проблема определения размера и порядка выплаты вознаграждения за созданный служебный результат интеллектуальной деятельности. Исследование французского права в этой сфере также показывает несовершенство методики определения авторского вознаграждения изобретателям. Анализ немецкого законодательства позволяет сделать вывод, что зафиксированный в нем метод определения размера вознаграждения работника за служебное произведение, предпочтительнее для изобретателя. Немецкий подход к определению вознаграждения работника за служебное изобретение можно рассматривать как объективный, в то время как французский подход является субъективным. В отсутствие специального правового регулирования в законодательстве Российской Федерации ответственности работодателя за невыплату авторского вознаграждения предлагается применять нормы о неосновательном обогащении.

Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности, изобретение, исключительное право, параллельное лицензирование, лицензионный договор, исключительная лицензия, служебное изобретение, инвестирование, авторское вознаграждение.

Цитирование: Свиридова Е.А. Правовые риски инвестирования в инновационные патентоспособные результаты научно-технической деятельности // Государство и право. 2019. № 12. С. 76–84.

DOI: 10.31857/S013207690007820-4

LEGAL RISKS OF INVESTING IN INNOVATIVE PATENTABLE RESULTS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITY

© 2019 E. A. Sviridova

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow

E-mail: katesvi@yandex.ru

Received 22.10.2019

Abstract. The article examines the risks of investing in innovative patentable developments. Analyzing the risk of challenging the employee, who is the author of the invention, the official nature of the latter (which can lead to the invalidity of the granted patent), it is concluded that the criteria for the official nature of the invention are extremely vague. The wording of the employee's labor obligations may take the form of a generalized list of labor functions performed by the employee, which makes it difficult to determine the ownership of the exclusive right to the created result of intellectual activity. The criterion of the place of performance of works developed by judicial practice loses its importance in relation to small businesses, and as an exception it should not be taken into account when determining the service nature of inventions created by employees of small businesses. The article also examines the ownership of the right to an invention in French and German legislation.

The practice of so-called parallel licensing is singled out as a risk of investing in innovative developments. In the absence of special legal regulation, participants in civil turnover are encouraged to use the institution of assurance about the circumstances to solve this problem.

The explanation for the low patent activity is among other things the problem of determining the size and order of payment of remuneration for the created service result of intellectual activity. The study of French law in this area also shows the imperfection of the methodology for determining the royalties to inventors. The analysis of the German legislation allows to draw a conclusion that the method of determination of the size of remuneration of the worker for office work fixed in it, is more preferable for the inventor. The German approach to determining employee compensation for a service invention can be seen as objective, while the French approach is subjective. In the absence of special legal regulation in the legislation of the Russian Federation of the employer's liability for non-payment of royalties, it is proposed to apply the rules on unjust enrichment.

Key words: results of intellectual activity, invention, exclusive right, parallel licensing, license agreement, exclusive license, service invention, investment, royalties.

For citation: Sviridova, E.A. (2019). Legal risks of investing in innovative patentable results of scientific and technical activity // *Gosudarstvo i pravo*=State and Law, No. 12, pp. 76–84.

Ныне активно развивается политика по созданию налоговых, административных, кадровых и инфраструктурных условий, привлекательных для инвестиций в отрасли экономики, уделяется значительное внимание развитию механизма государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. Так, в октябре 2015 г. были приняты в г. Москве нормативные акты о промышленной политике и инвестиционной политике, которые должны стимулировать поддержку новых инвестиционных проектов в данном субъекте Российской Федерации. Оказание поддержки новым инвестиционным проектам преследует цели создания благоприятных условий для импортозамещения и производства продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом в г. Москве.

Все это делает инвестиции в научно-технические инновационные разработки весьма привлекательным в плане рентабельности. Однако следует

учитывать риски¹, с которыми может столкнуться инвестор при оказании поддержки малым и средним инновационным предприятиям.

Первый такой риск связан с созданием так называемых служебных результатов интеллектуальной деятельности.

В ст. 1345, 1370 ГК РФ отдается приоритет работодателю в качестве обладателя исключительно права на служебный результат научно-технической деятельности, созданный работником в рамках выполнения своих трудовых обязанностей или в связи с исполнением служебного задания работодателя. Данная норма носит диспозитивный характер и применяется, если работник и работодатель не договорились об ином в трудовом или ином договоре. Таким образом, согласно действующему

¹ См., напр.: Степаненко Р.Ф. Правовые риски как предмет исследования общей теории права: проблемы и перспективы методологии междисциплинарности // *Государство и право*. 2018. № 6. С. 13–22.

гражданскому законодательству работодателю принадлежит исключительное право на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец на основании закона, в силу прямого указания которого нет необходимости заключать отдельный договор об отчуждении права на получение патента. Как только работник завершит научные разработки и получит патентоспособный результат, работодатель получает право на указанный результат, равно как и право его патентования на свое имя.

При инвестировании в деятельность стартапов, занимающихся научными разработками, инвестор ориентируется на нормы закона и предполагает презумпцию принадлежности исключительного права на служебную научную разработку организации-работодателю. Однако наличие патента, выданного на имя работодателя, не дает гарантии, что в будущем работник не будет оспаривать его право на патент. В силу п/п.4 п. 1 ст. 1398 ГК РФ выданный на результат научно-технической деятельности патент на протяжении всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично, если будет доказано, что изначально такой патент был выдан с указанием в нем в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым. Получается, что работник, являющийся автором изобретения, может оспорить служебный характер последнего, что приведет к недействительности патента. Кроме того, если в результате судебного разбирательства работник сможет доказать, что создал изобретение не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей, получится, что инвестор вложил денежные средства в бизнес организации, на балансе которой уже не будет числиться научная разработка.

Критерии определения служебного характера научно-технических решений носят размытый характер, о чем свидетельствует судебная практика. Так, согласно решению Суда по интеллектуальным правам указания в трудовом договоре или должностной инструкции работника на конкретные виды работ по созданию определенных видов объектов интеллектуальной собственности для признания результата интеллектуальной деятельности служебным не требуется. Основным критерий отнесения результата к категории служебного состоит в осуществлении деятельности работника по его созданию в пределах его трудовых обязанностей. Причем такие трудовые обязанности могут быть указаны как в должностной инструкции или трудовом договоре работника, так и в форме конкретного задания. При этом формулировка этих трудовых обязанностей может иметь вид обобщенного перечня осуществляемых работником трудовых

функций. Судебная практика уточняет, что, если трудовые обязанности работника «размыты», необходимо руководствоваться определенными критериями оценки наличия в результате интеллектуальной деятельности признаков служебного характера. Так, в частности, следует учитывать сферу деятельности работодателя. Если научный результат относится к одной отрасли промышленности, а основная сфера деятельности работодателя является другой, то речь не может идти о служебном объекте. Кроме того, следует принимать во внимание место выполнения работ, приведших к созданию служебного результата, за счет каких средств был создан такой результат (источник финансирования), наличие контроля работодателя за деятельностью работника по созданию служебного результата, последующие взаимоотношения работника и работодателя². Перечень данных критериев Суд по интеллектуальным правам оставил открытым.

Проблема заключается в том, что многие стартап-компании начинают вести свой бизнес, буквально не имея офисного помещения. Многие работники малого бизнеса осуществляют свою деятельность удаленно, не имеют стационарного рабочего места и задание работодателя выполняют на личном компьютере. В этом случае критерий места выполнения работ теряет свою значимость в отношении субъектов малого бизнеса, и в виде исключения его не следует учитывать при определении служебного характера изобретений, созданных работниками субъектов малого предпринимательства.

Кроме того, следует учитывать, что деятельность работника у субъекта малого предпринимательства может быть оформлена путем заключения гражданско-правового договора. В этом случае, даже если в договоре прямо указано на вид результата интеллектуальной деятельности, который должен создать работник, нормы о служебном объекте не применяются.

Неопределенность формулировок трудовой функции работника может привести к невозможности признать созданную им разработку служебной. Так, суд не признал служебного статуса за полезной моделью, созданной работником обогатительной фабрики. Согласно материалам дела на момент подачи заявки в Роспатент работник занимал должность инженера по наладке и испытаниям 1 категории на обогатительных фабриках и драгах отдела разработок радиометрических методов обогащения, что было подтверждено трудовым договором и соглашением к нему. Действующая на момент подачи заявки на регистрацию спорной полезной модели должностная инструкция инженера по наладке и испытаниям

² См.: Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2016 г. по делу № СИП-184/2016 // Документ в официальных источниках опубликован не был.

I категории не предусматривала ведения какой-либо исследовательской деятельности работником. В трудовые обязанности работника входили обязанности по техническому руководству и выполнению работ по наладке и испытаниям всех видов оборудования, обеспечения его своевременного ввода в эксплуатацию. При этом знания технической документации на это оборудование являются необходимыми. В этой связи суд не принял довода истца о том, что все созданное работником в пределах сферы деятельности компании должно признаваться служебным³.

В другом деле суд указал на отсутствие доказательств (служебное задание, особо важное задание, отчет, суммы полученных вознаграждений и т.д.) создания ответчиками спорного изобретения именно в связи с выполнением ими своих трудовых обязанностей или конкретного задания, полученного ими от работодателя, на разработку способа антикоррозионной обработки. Доводы работодателя о том, что занимаемые ответчиками должности напрямую предусматривали творческие функции, суд отклонил, так как из трудовых договоров не следует, что в их должностные обязанности входила разработка изобретений⁴.

Теперь обратимся к соответствующему законодательству зарубежных государств. Так, во Франции принцип принадлежности права на изобретение закреплен в ст. L611–6 Кодекса интеллектуальной собственности (далее – CPI)⁵, согласно которой право на патент принадлежит изобретателю, исходя из чего считается, что право на изобретение принадлежит работнику, его создавшему.

Тем не менее при определенных условиях работодатель может стать правообладателем служебного изобретения.

В соответствии со ст. L611–7 CPI следует различать три категории служебных изобретений. Во-первых, изобретения, созданные в рамках служебного задания. Таковыми считаются изобретения, которые были созданы в рамках исполнения трудового договора, содержащего обязанность по разработке научно-технических решений (изобретательскую трудовую функцию), которая соответствует фактическим задачам работника, а также изобретения, созданные в рамках изысканий или исследований,

которые были прямо (но не обязательно письменно) поручены ему.

На практике сложности возникают с процессом доказывания создания изобретения в рамках предписания работодателя, так как поручение работнику создать изобретение зачастую является несвоевременным (например, дается уже в процессе выполнения обязанностей).

В ситуации, когда задание дается работодателем непосредственно одному из своих работников, право на получение патента принадлежит работодателю (п. 1 ст. L611–7 CPI). Это право автоматически предоставляется работодателю по закону и не требует совершения дополнительных действий с его стороны.

Во-вторых, существуют изобретения, созданные за пределами служебного задания и присвоенные работодателем.

Здесь необходимо, чтобы изобретения не относились к первой категории и были созданы либо в процессе выполнения трудовой функции работника, либо в рамках сферы деятельности предприятия (соответствующей профилю предприятия бизнес-отрасли), либо с использованием специфических средств компании (согласно п. 2 ст. L611–7 CPI термин «специфические средства» не включает случаи, когда работодатель может претендовать на изобретение, если работник использовал ручку компании для записи формулы).

В данном случае отсутствует предписание работодателя на создание изобретения, но работник все равно его создает. В этой ситуации работодатель имеет право на изобретение, но оно не возникает автоматически: работодатель должен прямо заявить об этом в течение четырех месяцев с момента получения заявления от работника о создании им изобретения.

В-третьих, различают изобретения, созданные вне служебного задания и не присвоенные работодателем. Изобретениями, охватываемыми этой категорией, являются все прочие изобретения, не относящиеся к вышеперечисленным категориям. В этой ситуации право на патент принадлежит работнику-изобретателю.

Французская судебная практика относит к авторам служебных изобретений наемных работников, имеющих на дату создания изобретений действующий трудовой договор⁶, подчиняющихся требованиям вышестоящих лиц и получающих заработную плату. Таким образом, не могут претендовать

³ См.: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2017 г. № C01–1189/2016 по делу № СИП-423/2016 // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».

⁴ См.: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 г. № C01–952/2016 по делу № СИП-17/2016 // Документ опубликован не был.

⁵ См.: Code de la Propriété Intellectuelle (version consolidée au 1 août 2019) [Dernière modification du texte le 26/07/2019] [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: http://codes.droit.org/CodV3/propriete_intellectuelle.pdf (дата обращения: 21.10.2019).

⁶ См.: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08–70.138 [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJurJudi&idTexte=JURITEXT000022313187&fastReqId=63017721&astPos=1> (дата обращения: 10.10.2019).

на служебные изобретения патентные поверенные, агенты или управляющие предприятиями (работающие не по трудовому договору), а также стажеры, даже если они подписали внутренние локальные акты и правила, которые предусматривают передачу прав на изобретения⁷.

В обязанности работника входит немедленное уведомление работодателя заказным письмом с уведомлением о вручении (или любым другим способом, позволяющим доказать отправку письма) о создании изобретения, сообщив ему сведения, достаточные для оценки работодателем категории изобретения.

Работодатель обязан принять участие в составлении классификации изобретения в течение двух месяцев с момента получения работодателем заявления от работника о создании изобретения.

В случае если работодатель классифицирует созданное изобретение как «созданное за пределами служебного задания», у него есть дополнительные два месяца для того, чтобы заявить свои права на изобретение.

На практике работник и работодатель могут не прийти к консенсусу относительно отнесения изобретения к одной из категорий. В этом случае несогласия такого типа возможно обратиться в CNIS (так называемая «примирительная комиссия» — Национальная комиссия служебных изобретений).

В СРП не предусмотрено санкций в случае, если работник не выполнит обязанностей по информированию работодателя о создании изобретения. Тем не менее работодатель вправе потребовать возмещения убытков в случае, если его работник получит патент на свое имя. В любом случае это не является основанием для увольнения работника⁸, а также не лишает изобретателя права на получение вознаграждения⁹.

Закон ФРГ о служебных изобретениях 1957 г. (“Arbeitnehmererfindungsgesetz”) различает «служебные изобретения» и «свободные изобретения».

⁷ См.: Conseil d’État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22/02/2010, 320319 [Электронный ресурс] — Режим доступа. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021880330&fastReqId=720391784&fastPos=1> (дата обращения: 10.10.2019).

⁸ См.: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13–14.811 [Электронный ресурс] — Режим доступа. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJurijudi&idTexte=JURITEXT000030119170&fastReqId=864753675&fastPos=1> (дата обращения: 12.10.2019).

⁹ См.: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 4ème section N°RG: 12/07469 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2014 811 [Электронный ресурс] — Режим доступа. URL: <https://www.sedlex.fr/wp-content/uploads/2014/05/tribunal-de-grande-instance-de-paris-3e-ch.-4e-sect.-30-janvier-2014-vincent-g.-c.-ader-languedoc-roussillon-et-al.pdf> (дата обращения: 12.10.2019).

Пункт 6 ст. 4 указанного Закона уточняет, что к служебным изобретениям относятся изобретения, сделанные в рамках задания работодателя, или изобретения, созданные в рамках сферы деятельности предприятия или совершенные в результате исследований. В таких обстоятельствах право на патент на изобретение принадлежит работодателю. В целях информирования работодателя работник обязан сделать заявление. Даже если работодателю принадлежит право на получение патента в силу прямого указания закона, дополнительно требуется, чтобы он реализовал это право.

Право на патент на изобретение, созданное за пределами служебного задания работодателя, по общему правилу принадлежит работнику. Однако при определенных условиях работодателю могут принадлежать права на «свободные» изобретения.

В праве ФРГ существует только одно действие по требованию работодателя — «Inanspruchnahme», которое позволяет переqualифицировать свободное изобретение в служебное.

В соответствии с законодательством ФРГ работодатель должен заявить о себе в течение трех месяцев после заявления работника о создании изобретения, если он планирует приобрести права на изобретение. По истечении этого срока изобретение теряет статус служебного. Кроме того, для того чтобы работодатель мог претендовать на то или иное изобретение, необходимо, чтобы изобретение относилось к сфере деятельности предприятия и было создано в рабочее время работника.

Еще одним риском является практика так называемого параллельного лицензирования. Если инвестирование в малый бизнес осуществляется на условиях предоставления взамен вложенных средств права пользования научной разработкой на определенный срок, то заключается лицензионный договор. И даже предоставление исключительной лицензии инвестору не страхует его от существующего риска выдачи подобных лицензий правообладателем другим субъектам предпринимательской деятельности.

В условиях жесткой конкуренции на рынке инновационных технологий вполне естественно, что инвестор крайне заинтересован в единоличном использовании продукта. Однако существует вероятность, что субъект малого бизнеса ранее в рамках предыдущих правоотношений или поиска финансирования уже заключил договор на условиях неисключительной лицензии, содержащей идентичные способы использования результата интеллектуальной деятельности на той же территории, что и инвестор по договору на условиях исключительной лицензии.

Кроме того, существуют и «случайно» созданные объекты интеллектуальной собственности, когда это

не являлось предметом договора, а стало результатом исполнения в рамках другого обязательства.

Так, согласно ст. 1371 ГК РФ, если в результате выполнения работ по договору подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ были созданы изобретение, полезная модель или промышленный образец. По общему правилу исключительное право на них будет принадлежать исполнителю, а заказчик, в свою очередь, получит безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на весь срок действия патента, дающую право использовать созданные таким образом изобретения, полезные модели или промышленные образцы с ограниченными целями, для достижения которых был заключен соответствующий договор подряда или договор о выполнении НИОКР. Аналогичная ситуация складывается при создании промышленного образца по договору заказа, когда заказчик или исполнитель (в зависимости от того, кому принадлежит исключительное право на созданный промышленный образец) вправе использовать его в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента.

Схожие нормы существуют и в отношении объектов авторского права. В частности, ст. 1296 ГК РФ предусматривает возможность использования программы для ЭВМ, созданной по договору заказа, подрядчиком для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права (аналогичное право предоставляется заказчику, если по условиям договора исключительное право на такую программу возникает у подрядчика). И если в отношении объектов патентного права лицензионные договоры подлежат регистрации, что позволяет потенциальному инвестору ознакомиться с существующими на момент заключения лицензионного договора на исключительных условиях лицензионными соглашениями с третьими лицами, то в отсутствие обязательной регистрации прав на программы для ЭВМ и, как следствие, в отсутствие регистрации лицензионных договоров о ее использовании инвестор просто не может узнать о наличии ранее заключенных договоров.

Выходом из данной ситуации может стать использование института заверения об обстоятельствах, предусмотренного в ст. 431² ГК РФ. Так, правообладатель может воспользоваться п. 1 указанной статьи и явно и недвусмысленно заверить лицензиата по договору на условиях исключительной лицензии об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, и тем самым принять на себя ответственность

за соответствие заверения действительности дополнительно к общим нормам об ответственности, установленной законодательством. Так, если лицензиар заверил лицензиата об отсутствии заключенных лицензионных договоров в отношении того же объекта интеллектуальной собственности на тех же условиях, последствия недостоверности заверения определяются правилами о лицензионных договорах, содержащимися в части четвертой ГК РФ, а также ст. 431² ГК РФ, иными общими положениями о договоре и обязательствах. В частности, лицензиар вправе требовать возмещения убытков и уплаты неустойки, причиненных нарушением сделанных заверений, а также отказаться от лицензионного договора либо воспользоваться нормами об оспоримости сделки, совершенной под влиянием обмана. Названная ответственность наступает при условии, если лицензиар исходил из того, что лицензиат будет полагаться на сделанные заверения, или имел разумные основания исходить из такого предположения. При этом лицензиар, предоставивший заведомо недостоверное заверение, не может в обоснование освобождения от ответственности ссылаться на то, что полагавшийся на заверение лицензиат действовал неосмотрительно и сам не выявил его недостоверность. Если лицензиар, предоставивший заверение, является коммерческим субъектом и сделанное заверение окажется недостоверным, лицензиар будет нести указанную выше ответственность независимо от вины, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Н.В. Иванов полагает, что вполне допустимо применение аналогии закона путем использования нормы ст. 613 ГК РФ об обязанности арендодателя информировать арендатора обо всех правах третьих лиц и обременениях предмета аренды применительно к обязанности лицензиара предупреждать лицензиата по договору об исключительной лицензии обо всех правах третьих лиц в отношении результата интеллектуальной деятельности. Автор предлагает применять по аналогии и последствия такого неизвещения: лицензиат вправе требовать снижения цены договора либо расторжения договора в судебном порядке и возмещения убытков¹⁰.

В ходе заседания Научно-консультативного совета Суда по интеллектуальным правам А.Г. Карапетов и Д.В. Иванова высказали схожую точку зрения, признав в целом возможность применения норм об арендных правоотношениях к отношениям, возникающим из лицензионного договора¹¹. Однако в силу различной правовой природы

¹⁰ См.: *Иванов Н.В.* Параллельные лицензии на использование объектов интеллектуальной собственности // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 23. С. 5–13.

¹¹ См.: Протокол № 19 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27.04.2018 г. // Документ опубликован не был.

объектов права собственности и объектов права интеллектуальной собственности полагаем преждевременным говорить о такой возможности.

По данным Роспатента за 2017 г., наибольшее количество РИД использовалось в таких сферах экономической деятельности, как добыча сырой нефти и природного газа (1581, из них запатентованных изобретений – 818), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (1989, из них патенты получены на 829 изобретений), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (1817, из них 458 приходится на незапатентованные программы для ЭВМ), деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (1284), образование (здесь лидируют программы для ЭВМ – 1865).

Низкую патентную активность заявителей Российской Федерации можно объяснить также слабой материальной заинтересованностью у авторов служебных изобретений и полезных моделей в связи с определением размера вознаграждения, исходя из средней заработной платы, а не дохода, полученного от использования РИД.

В 2008 г. Французский наблюдательный совет по интеллектуальной собственности (ОПИ), проводя исследование права Французской Республики, подчеркнул, что положения коллективных соглашений, определяющие размер авторского (изобретательского) вознаграждения, являются размытыми и неполными. Это может привести к тому, что работодатель выплатит работнику значительно меньшие суммы, на которые вправе рассчитывать работник. Это может привести, в свою очередь, к тому, что работник будет доказывать, что созданное изобретение не является служебным, с целью получения большей прибыли¹².

Во Франции автор служебного изобретения имеет право на получение вознаграждения, расчет которого базируется на рентабельности изобретения.

В соответствии с законодательством ФРГ изобретатель служебного научно-технического результата вправе требовать выплаты компенсации, которая рассчитывается по отношению к возможностям экономического использования изобретения, обязанностям и должности, занимаемой работником-изобретателем на предприятии, и его доле участия в создании изобретения. Расчет осуществляется путем умножения стоимости изобретения, определяемой в зависимости от сфер его будущего возможного применения, на так называемый фактор участия, т.е. коэффициент, обозначающий степень личного

вклада изобретателя, с учетом того, что изобретение часто создается несколькими работниками одного предприятия.

Таким образом, критерии определения размера вознаграждения работника за созданное им служебное изобретение различны в ФРГ и Франции.

Метод определения размера вознаграждения работника за служебное произведение, регламентированный в законодательстве ФРГ, более предпочтителен для изобретателя. Законодательство Франции предусматривает выплату изобретателю компенсации – дополнительного вознаграждения, незначительного и неточного, поскольку методика его расчета не определена законом, в то время как закон ФРГ ее определяет.

Если изобретение является «свободным» (немецкое право) или «созданным вне служебного задания» (французское право), изобретатель получает выгоду от своего изобретения и не имеет права на финансовую компенсацию. В то же время, когда работодатель получает право на изобретение, законодательство Франции предусматривает выплату работнику вознаграждения в размере «справедливой цены». Такое вознаграждение отличается от «дополнительного вознаграждения» тем, что оно определяется коммерческой и промышленной полезностью изобретения, а также вкладом каждой из сторон. В отличие от изобретения, выполненного в рамках служебного задания, изобретение, созданное за пределами служебного задания, предоставляет работнику определенное экономическое преимущество, поскольку справедливая цена учитывает коммерческую и промышленную пользу изобретения.

Решение Верховного суда Парижа от 28 марта 2008 г. (TGI Paris, 3 ch., 28 Mars 2008) свидетельствует о том, что судьи принимают во внимание общие условия осуществления исследований, в ходе выполнения которых было создано изобретение, личный вклад работника и пользу изобретения. Никакого расчёта и никакого определения «пользы изобретения» законодатель не дает¹³.

В праве ФРГ, если изобретение не является «свободным», оно обязательно является «служебным», и работник имеет право на вознаграждение при передаче права на получение патента работодателю.

В законодательстве как ФРГ, так и Франции обнаруживаем стремление защитить работника-изобретателя, который рассматривается европейским законодателем как заведомо более слабая сторона обязательства, предоставляя ему право на вознаграждение,

¹² См.: Doyen D., Fortune E. La Rémunération des Inventions de Salariés Pratiques en vigueur en France. Les analyses de l'Observatoire de la propriété intellectuelle. Octobre 2016 [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: file:///C:/Users/surface/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/etude_ris_inpi_10_2016v2_002%20(1).pdf (дата обращения: 19.10.2019).

¹³ См.: TGI Paris, ch. civ. 3, 28 mars 2008, n° 06/06799 [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2008/FR071C57D508615235B0F4 (дата обращения: 20.10.2019).

если право на служебное изобретение принадлежит работодателю.

Что касается изобретений, созданных за пределами служебного задания, то к вопросу защиты прав работника французский и немецкий законодатель подходят по-разному. В ФРГ действуют строгие условия установления вознаграждения работнику, защищающие собственность работника-изобретателя. Законодатель ФРГ предоставляет работнику больше возможностей для маневра, поскольку изобретатель часто не имеет средств для патентования или не заинтересован в использовании изобретения. Право на патент может быть легко возвращено работодателю, если работник не подаст заявку на патент.

Кроме того, форма вознаграждения в праве ФРГ зависит от настоящей и будущей экономической пользы изобретения, в то время как законодательство Франции использует различные формы компенсации в зависимости от того, создано ли изобретение в рамках служебного задания или за его пределами. Во французской практике существует реальный разрыв в оплате труда между справедливой ценой (при присвоении работодателем изобретения, созданного за пределами служебного задания) и дополнительным вознаграждением (когда служебное изобретение принадлежит работодателю). «Справедливая цена» выгоднее для работника. Именно поэтому судебная система Франции знает много споров по поводу квалификации изобретения, так как граница между изобретениями «в пределах служебного задания» и изобретениями «за пределами служебного задания» достаточно размыта, а «дополнительное вознаграждение» не определено юридически. Тот факт, что в ФРГ существует лишь одна форма денежной компенсации, сокращает количество судебных споров.

Таким образом, немецкий подход к определению вознаграждения работника за служебное изобретение можно рассматривать как объективный, в то время как французский подход является субъективным.

Порядок выплаты вознаграждения работникам-изобретателям в законодательстве Российской Федерации определен в п. 4 ст. 1370 ГК РФ. При этом размер вознаграждения определяется договором, а в случае спора – судом.

По мнению Э.П. Гаврилова, данный договор не является трудовым. Определяя правовую природу договора о выплате вознаграждения за служебное изобретение, автор относит его к категории гражданско-правовых договоров с той оговоркой, что стороны такого договора юридически не равны и работника следует рассматривать как экономически более слабую сторону¹⁴.

В случае отсутствия заключенного между работодателем и работником договора, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения, подлежат применению Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы¹⁵. Однако данный нормативный правовой акт распространяет свое действие только на объекты патентного права. Кроме того, существенным недостатком является отсутствие предусмотренных в законодательстве мер ответственности работодателя за невыплату или несвоевременную выплату вознаграждения автору служебного результата интеллектуальной деятельности. Представляется, что в отсутствие специальных норм следует, учитывая гражданско-правовую природу договора, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения авторам служебного изобретения, применять общие нормы об обязательствах, в частности использовать последствия, предусмотренные ст. 405 ГК РФ, при просрочке исполнения обязательства должником, а также ст. 395 ГК РФ. Однако остается неясным, что делать в случае отсутствия такого договора. Нормы трудового права здесь, думается, неприменимы, так как право требования выплаты вознаграждения за созданный в рамках трудовой функции результат научно-технической деятельности все же носит гражданско-правовой характер и вытекает из гражданско-правовых отношений. Возможно, следует применять нормы о неосновательном обогащении, которое возникнет на стороне работодателя. Это имеет смысл, если считать обязательство по выплате вознаграждения за служебное изобретение гражданско-правовым.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гаврилов Э.П.* Право автора служебного изобретения на вознаграждение // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 2. С. 48–55.
2. *Иванов Н.В.* Параллельные лицензии на использование объектов интеллектуальной собственности // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 23. С. 5–13.
3. *Степаненко Р.Ф.* Правовые риски как предмет исследования общей теории права: проблемы и перспективы методологии междисциплинарности // Государство и право. 2018. № 6. С. 13–22.
4. Code de la Propriété Intellectuelle (version consolidée au 1 août 2019) [Dernière modification du texte le 26/07/2019] [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <http://codes.droit.org/CodV3/>

¹⁴ *Гаврилов Э.П.* Право автора служебного изобретения на вознаграждение // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 2. С. 48–55.

¹⁵ См.: постановление Правительства РФ от 04.06.2014 г. № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы» // СЗ РФ. 2014. № 23, ст. 2998.

- propriete_intellectuelle.pdf (дата обращения: 21.10.2019).
5. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08–70.138 [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022313187&fastReqId=63017721&fastPos=1> (дата обращения: 10.10.2019).
 6. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22/02/2010, 320319 [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021880330&fastReqId=720391784&fastPos=1> (дата обращения: 10.10.2019).
 7. *Doyen D., Fortune E.* La Rémunération des Inventions de Salariés Pratiques en vigueur en France. Les analyses de l'Observatoire de la propriété intellectuelle. Octobre 2016 [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: [file:///C:/Users/surface/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/etude_ris_inpi_10_2016v2_002%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/surface/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/etude_ris_inpi_10_2016v2_002%20(1).pdf) (дата обращения: 19.10.2019).
 8. TGI Paris, ch. civ. 3, 28 mars 2008, n° 06/06799 [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2008/FR071C57D508615235B0F4> (дата обращения: 20.10.2019).
 9. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 4ème section N°RG: 12/07469 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2014 [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <https://www.sedlex.fr/wp-content/uploads/2014/05/tribunal-de-grande-instance-de-paris-3e-ch.-4e-sect.-30-janvier-2014-vincent-g.-c.-ader-languedoc-roussillon-et-al.pdf> (дата обращения: 12.10.2019).
 3. *Stepanenko R.F.* Legal risks as a subject of research of the General theory of law: problems and prospects of methodology of interdisciplinarity // State and Law. 2018. No. 6. P. 13–22 (in Russ).
 4. Code de la Propriété Intellectuelle (version consolidée au 1 août 2019) [Dernière modification du texte le 26/07/2019] [Electronic resource] – Access mode. URL: http://codes.droit.org/CodV3/propriete_intellectuelle.pdf (accessed: 21.10.2019).
 5. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08–70.138 [Electronic resource] – Access mode. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022313187&fastReqId=63017721&fastPos=1> (accessed: 10.10.2019).
 6. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22/02/2010, 320319 [Electronic resource] – Access mode. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021880330&fastReqId=720391784&fastPos=1> (accessed: 10.10.2019).
 7. *Doyen D., Fortune E.* La Rémunération des Inventions de Salariés Pratiques en vigueur en France. Les analyses de l'Observatoire de la propriété intellectuelle. Octobre 2016 [Electronic resource] – Access mode. URL: [file:///C:/Users/surface/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/etude_ris_inpi_10_2016v2_002%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/surface/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/etude_ris_inpi_10_2016v2_002%20(1).pdf) (accessed: 19.10.2019).
 8. TGI Paris, ch. civ. 3, 28 mars 2008, no 06/06799 [Electronic resource] – Access mode. URL: <https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2008/FR071C57D508615235B0F4> (accessed: 20.10.2019).
 9. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 4ème section N RG: 12/07469 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2014 [Electronic resource] – Access mode. URL: <https://www.sedlex.fr/wp-content/uploads/2014/05/tribunal-de-grande-instance-de-paris-3e-ch.-4e-sect.-30-janvier-2014-vincent-g.-c.-ader-languedoc-roussillon-et-al.pdf> (accessed: 12.10.2019).

REFERENCES

1. *Gavrilov E.P.* The right of the author of the service invention to remuneration // Patents and licenses. Intellectual rights. 2019. No. 2. P. 48–55 (in Russ).
2. *Ivanov N.V.* Parallel licenses for the use of intellectual property objects // Journal of the Court of intellectual rights. 2019. No. 23. P. 5–13 (in Russ).

Сведения об авторах

СВИРИДОВА Екатерина Александровна – кандидат юридических наук, доцент, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 109456 г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д. 4

Authors' information

SVIRIDOVA Ekaterina A. – PhD in Law, associate Professor, associate Professor of the Department of legal regulation of economic activity of the Financial University under the Government of the Russian Federation; 4 Veshnyakovsky proezd, 109456 Moscow, Russia