

УДК 347.77.023

Актуальные проблемы формирования механизма выплаты авторского вознаграждения за использование служебных изобретений**Абдуллин А.И.**

Доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой международного и европейского права
Казанского (Приволжского) федерального университета

**Юсупова Д.М.**

Аспирант кафедры гражданского права и процесса
Академии социального образования (КСЮИ)

Статья посвящена анализу нормативно-правовой базы выплаты авторского вознаграждения за использование служебных изобретений. В статье рассматриваются основные проблемы выплаты авторского вознаграждения и основные направления совершенствования системы.

Ключевые понятия: служебное изобретение, патентное право, авторское вознаграждение.

Приоритетная роль инновационной модели в развитии отечественной промышленности вывела на новый уровень проблемы, связанные с созданием эффективного правового поля для формирования отношений между субъектами патентного права. Одной из важнейших проблем является стимулирование изобретательской активности авторов в наиболее перспективных отраслях.

Так или иначе, основным методом стимулирования и поощрения авторов служебных изобретений являются авторские вознаграждения. В настоящее время проблема выплаты, а также определения размеров вознаграждения является второй по распространенности, после споров по определению прав на изобретение, проблемой.

Одной из основных причин являются серьезные проблемы в формировании нормативно-правовой базы для реализации эффективного механизма расчета размеров и определения порядка выплат вознаграждения авторам за служебные изобретения.

Согласно п. 1 ст. 1370 ГК РФ, изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания

работодателя, признаются, соответственно, служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Указанная норма содержит временное ограничение по переходу исключительных прав на служебное изобретение. В частности, имеется указание на обязанность работника уведомить работодателя о получении результатов, в отношении которых возможна правовая охрана. Работодатель, в свою очередь, обязан в течение четырех месяцев распорядиться данной информацией.

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, не передаст право на получение патента на служебное изобретение другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику.

В обоих случаях автор сохраняет свое право на вознаграждение. Если исключительные права переходят к автору, то после получения патента работо-

датель имеет право пользоваться изобретением на условиях простой (неисключительной) лицензии. В данном случае механизм определения и размер выплаты вознаграждения в форме компенсации в целом более или менее ясен, т.к. имеется указание, что должно определяться договором между сторонами, а случае спора – судом (п. 4 ст. 1370 ГК РФ).

Во втором случае, когда работодатель воспользовался своим правом на получение или иное распоряжение исключительными правами (передача прав третьим лицам, оформления статуса «служебной тайны»), автор также сохраняет право на получение вознаграждения.

Но, как показывает практика, на этапе определения схемы расчета, определения размера вознаграждения и порядка его выплат возникает большое количество споров.

Согласно Ч. четвертой Гражданского Кодекса РФ, размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, в случае возникновения споров – судом. Как правило, размер подобного рода вознаграждения в трудовых договорах не оговаривается в виду сложности определения качественных и количественных характеристик интеллектуальной деятельности в процессе изобретательства.

Отсылка законодательства к условиям трудового контракта на практике не может гарантировать выплату достойного вознаграждения авторам служебного изобретения. Это объясняется еще и тем, что изначально на этапе заключения трудового контракта работник находится в заведомо зависимом положении.

П. 4. ст. 1370 ГК РФ содержит указание о том, что Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, но данная норма практически не работает. Более того, в новом проекте ГК РФ данное положение вообще предлагается отменить.

Наиболее острым моментом в системе вознаграждений авторам служебных изобретений является определение схемы расчета размера вознаграждения. Прямых указаний на схему расчетов ГК РФ не предлагает, что в принципе, исходя из природы изобретательства, имеет определенные трудности. Отсылка сторон к необходимости урегулирования данных вопросов путем заключения гражданско-правового договора или трудового контракта создает благоприятное поле для нарушения прав работника-автора изобретения в силу наличия серьезных проблем в системе защиты патентных прав.

Предлагаемые различными авторами схемы расчета носят только рекомендательный характер, что не обязывает стороны правоотношений к их использованию.

В силу отсутствия регулирующих данные проблемы правовых норм для решения указанных проблем на практике продолжают использовать нормы, применявшиеся до вступления в силу Ч. четвертой ГК РФ.

О необходимости использования норм ранее действовавшего законодательства говорится в п. 5 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ», а также в Информационном письме от 25.06.2008 г. «О выплате вознаграждений авторам служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов».

В настоящее время на практике продолжают применяться положения ст. 12 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которой положения пунктов 1, 3 и 5 ст. 32, ст.ст. 33 и 34 Закона СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР», п. 3 ст. 21, п.п.1 и 3 ст. 22 и ст.23 Закона СССР от 10 июля 1991 г. № 2328-1 «О промышленных образцах» о льготах и материальном стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества. Указанные нормы устанавливают выплату вознаграждения за использование изобретения в течение срока действия патента в размере не менее 15 % прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 % выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2 % от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение.

Вознаграждение за использование промышленного образца выплачивается автору в течение срока действия патента на основе договора с работодателем или его правопреемником в размере не менее пятикратного размера минимальной заработной платы за каждый полный или неполный год использования, а также не менее 20 % выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

При этом вознаграждение должно выплачиваться автору не позднее трех месяцев после истечения каждого года использования и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии. За несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04 % суммы, причитающейся к выплате.

Но на практике для использования этих норм автор-изобретатель вынужден обращаться в суд, чтобы в судебном порядке определить указанный механизм. И если ранее законодательно определялся срок 3 месяца на урегулирование вопросов определения размера вознаграждения, то в настоящее время данная норма отменена, что существенно затягивает судебные разбирательства.

Как показывает анализ судебной практики, судебные органы также сталкиваются с трудностями определения метода расчета авторского вознаграждения за служебное изобретение. Отсутствие четко регламентированных механизмов определения размера вознаграждения за использование служебного изобретения приводит к необходимости использования в судебной практике норм 70-80-х гг., которые не могут в полной мере отвечать современным условиям реализации программ модернизации промышленности.

В судебной практике в настоящее время для решения указанных проблем используются такие НПА, как «Методика определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений» № 48/16/13/3 (утверждена 14 февраля 1977 г. ГК СМ СССР по науке и технике, Госпланом СССР, Академией наук СССР и ГК СМ СССР по делам изобретений и открытий) или «Инструкция о порядке вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения» (утверждена председателем Государственного комитета СМ СССР по делам изобретений и открытий 15 января 1974 г.).

Таким образом, принимая во внимание необходимость дополнительного регулирования отдельных моментов правоотношений сторон, возникающих в связи с созданием, правовой охраной и использованием служебных изобретений, следует указать на то, что в ч. 4 ГК РФ понятие «служебное изобретение» нуждается в конкретизации регулирующих норм, в разработке механизма определения схем расчета размеров и порядка выплат вознаграждения. Конкретизация правовых норм может быть сделана не только с учетом современной судебной практики, но и с учетом норм делового оборота, а также опыта стимулирования изобретательства на законодательном уровне, использовавшегося до 1992 г.

Литература:

1. Казьмина С.А. Служебные изобретения: конфликт и баланс: (Системы правовой охраны изобретений на предприятии). – М.: ИНИЦ «Патент», 2010. – 184 с.
2. Кастальский В.Н. Авторское вознаграждение за использование служебных изобретений // Патенты и лицензии. – 2008.

Topical Problems of Forming of Mechanism of Paying Royalties for Employee Inventions

*A. Abdullin
Kazan (Volga Region) Federal University*

*D. Yusupova
The Kazan social-law institute*

The paper deals with mechanisms of cooperation of EU Court and national courts of countries-members in the sphere of legal protection of intellectual property. The author analyzes EU legal sources, judicial practice in the sphere of intellectual property and decisions of EU Court.

Key words: EU law, judicial practice and precedent, intellectual property.