

# Стандарты менеджмента интеллектуальной собственности

Юлия Зорина, Юрий Парвулюсов, Геннадий Фокин (Москва)

**Работника и работодателя связывают не только трудовые, но и гражданско-правовые отношения. В порядке трудовых отношений и обязанностей работник создаёт служебную интеллектуальную собственность, вопросам управления которой и посвящена данная статья.**

В силу правовых норм статьи 1295 и 1370 ГК РФ работодателю принадлежит исключительное (имущественное) право на служебную интеллектуальную собственность и право на получение патентов на служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения.

Нужно ли это работодателю? Отнюдь не всегда, ведь это: накладные расходы авторских вознаграждений, оформления правоустанавливающих и право-подтверждающих документов, поддержание в силе патентов на морально устаревшие технические решения, трудности формирования первичных документов для учёта нематериальных активов, отсутствие внятной лицензионной политики и проблемы ноу-хау в режиме коммерческой тайны, огромная разница продолжительности интеллектуальных прав на производство, базы данных и технические решения (изобретения, полезные модели) и так далее.

При оформлении на работу каждого работника должно оформляться приложение к его трудовому договору по вопросам создания, использова-

ния интеллектуальной собственности работодателя и вознаграждения работника согласно правовым нормам статьи 1295 и 1370 ГК РФ, включая порядок уведомления работника об отказе работодателя от перехода к нему имущественных интеллектуальных прав на служебные произведения, базы данных и прав на получение патентов с использованием результатов интеллектуальной деятельности и технических решений на условиях простых и безвозмездных лицензий – совсем без затрат, но без монополии правообладателя и коммерческой выгоды работодателя от гражданского оборота интеллектуальной собственности.

Сложившаяся практика отечественных предприятий этого не предусматривает, что способствует: административным, налоговым и уголовным правонарушениям, ограничению имущественного комплекса и возможности коммерциализации интеллектуальной собственности предприятий, появлению проблем гражданского оборота интеллектуальной собственности с правообладателем в лице Российской Федерации, заказчиками НИОКР, технологических работ и продукции, смежни-

ками, контрагентами и лицензиатами предприятий, контролирующими налоговыми органами. Например, даже создав интеллектуальную собственность по государственному контракту и получив от государственного заказчика полномочия второго правообладателя, предприятие не имеет возможности работать с этой интеллектуальной собственностью без доверенности.

Между тем согласно пункту 2 статьи 1298 ГК РФ, «если в соответствии с государственным контрактом исключительное право на производство принадлежит РФ, исполнитель обязан путём заключения соответствующих договоров со своими работниками и третьими лицами приобрести все права или обеспечить их приобретение для передачи РФ». Также согласно пункту 3 статьи 1373 ГК РФ, «если право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец на основании государственного контракта принадлежит РФ, исполнитель обязан путём заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи соответственно РФ».

Аналогичные правила распространяются на все договоры подряда хозяйствующих субъектов. Предприятия терпят прямые и косвенные убытки: не могут документально подтвердить наличие интеллектуальной собственности и своих прав на неё. Например, свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных ничего не подтверждает, кроме факта их регистрации. То есть всё, что там записано, можно смело игнорировать.

Патенты без носителей технологий и секретов производства никакой ценности не имеют. Отчёты НИР, конструкторская документация и опытные образцы интеллектуальными правами не охраняются – это только объективная форма потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, включая технические решения.

Нужно срочно формировать систему менеджмента (управления рисками), постановку документооборота по



гражданскому обороту интеллектуальной собственности и лицензионную политику правообладателя по стандартам профессионального менеджмента интеллектуальной собственности. Этому посвящена публикация «Креативная экономика и менеджмент интеллектуальных активов» [1]. Корпоративные юристы и патентоведы для этого не годятся, так как они не владеют методами гражданского оборота, экономики, менеджмента интеллектуальных активов (имущественных интеллектуальных прав). Нужно искать поводыря, однако «не всё то золото, что блестит» и опыт лекций «ни о чём» тоже не пригодится.

Вернёмся к проблематике создания и использования интеллектуальной собственности в порядке трудовых отношений и обязанностей.

Переоформить все трудовые договоры и заключить одновременно со всеми работниками необходимые гражданско-правовые приложения к их трудовым договорам очень обременительно. Заинтересованным лицам можно рекомендовать оформление этих приложений на крайний период – оценку соответствия результатов интеллектуальной деятельности работников условиям охраны авторским и/или патентным правом и признание целесообразности или нецелесообразности перехода имущественных интеллектуальных прав и прав на получение патентов к работодателю.

В последнем случае исключительное интеллектуальное право и право на получение патента остаются за работником. При отсутствии соответствующих лицензий работника и его уведомлений работодателем об отказе от перехода к работодателю соответствующих прав это способствует злоупотреблениям авторским правом путём судебных исков о нарушении интеллектуальных прав при использовании предприятием разработанных работниками технических решений, программ для ЭВМ, баз данных, технических заданий, спецификаций, методик, регламентов, стандартов и так далее. В случае служебных произведений, включая программы для ЭВМ и базы данных, родственники могут терроризировать предприятие при жизни автора и семьдесят лет после его смерти.

Например, работники разрабатывают необходимые предприятию методики и локальные нормативные акты, однако имущественные права на них, как на служебные произведения, к предприятию не переходят, остаются за работниками и возникают риски зло-

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ



**Гражданский оборот и коммерциализация интеллектуальной собственности — неотъемлемая часть НИОКР и РНТД**



В отношении РНТД интеллектуальных прав не возникает — исчерпывающий перечень РИД, которым может быть предоставлена правовая охрана, установлен статьей 1225 ГК РФ



Критерии охраны РИД авторским и/или патентным правом устанавливают специальные правовые нормы четвертой части ГК РФ

употреблений авторским правом путём исков о нарушении интеллектуальных прав. При этом зачастую позиция должностных лиц входит в противоречие с правовыми нормами статей 1225, 1228, 1255, 1295 ГК РФ, Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 15 от 19.06.2006, Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС № 29 от 26.03.2009, статей 1345, 1357, 1370, 1373 ГК РФ и Постановления Правительства № 512 от 04.06.2014, статей 1465, 1466, 1467, 1469, 1470, 1471, 1472 ГК РФ. Однако перед законом все равны, даже те, кто «ровнее всех». Лучше не искушать судьбу и прокурора.

Лекарством от некомпетентности, правового нигилизма и средством профилактики возможных правонарушений и злоупотреблений могут стать стандарты СМК организаций по вопросам создания и использования служебной интеллектуальной собственности, разработанные на основе стандартов профессионального менеджмента интеллектуальной собственности серии «Интеллектуальная собственность и инновации» [2].

Ничего сложного нет. Алгоритм работы очень наглядный и эффективный. Это обеспечивает закрепление за работодателем имущественных интеллектуальных прав только на эффективную и перспективную интеллектуальную собственность, созданную в порядке трудовых отношений и обязанностей. При этом нужно придерживаться следующих правил:

1. Создание служебной интеллектуальной собственности осуществляется на основании трудовых отношений, обязанностей работников или слу-

жебных заданий их руководителей (требования статей 1370, 1470 ГК РФ: для служебных произведений и баз данных используется правило аналогии с учётом того, что служебные произведения и базы данных создаются в силу трудовых отношений и обязанностей, что должно отражаться в трудовых договорах и приложениях к ним), а типовую форму служебного задания устанавливает соответствующий стандарт СМК организации. При этом дискриминация работников по созданию интеллектуальной собственности недопустима.

2. Окончание интеллектуальной деятельности по служебным заданиям должно завершаться отчётом работников (уведомлением работодателя) о завершении и результатах интеллектуальной деятельности с приложением спецификации РИД. Типовую форму отчёта о завершении, результатах интеллектуальной деятельности и их спецификации устанавливает соответствующий стандарт СМК организации.
3. Оценку соответствия РИД условиям охраны авторским и патентным правом осуществляют профильные (лучше, если аттестованные) специалисты с отражением в отчёте оценки соответствия РИД целесообразности и порядка использования работодателем созданной по служебному заданию интеллектуальной собственности. Типовую форму отчёта об оценке соответствия РИД устанавливает соответствующий стандарт СМК организации.
4. Анализ и решение о целесообразности использования созданной работ-

никами интеллектуальной собственности и закрепления имущественных прав работодателя или работника на созданную интеллектуальную собственность. Её назначение и порядок использования, включая учёт имущественных интеллектуальных прав в составе нематериальных активов, устанавливает генеральный директор путём утверждения отчёта об оценке соответствия РИД с оформлением приложения к трудовому договору о соблюдении правовых норм статьи 1295 и 1370 ГК РФ в части вознаграждения авторов.

5. Уведомление работника об отказе работодателя от перехода к нему исключительного права на служебное произведение, базу данных или права на получение патента на служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец на основании отчёта об оценке соответствия РИД, либо о переходе указанных прав к работодателю в соответствии с правовыми нормами статьи 1295 и 1370 ГК РФ. Типовую форму уведомления устанавливает соответствующий стандарт SMK организации (соответствующее уведомление можно объединить с отчётом об оценке соответствия РИД по пункту 3, но не спешите отказываться от имущественного комплекса и лицензионных дивидендов предприятия).
6. Оформление приложения к трудовому договору о соблюдении правовых норм статьи 1295 и 1370 ГК РФ оформляется с работниками на основании решения генерального директора по пункту 5. Оно подтверждает трудовые обязанности работников по созданию и использованию служебной интеллектуальной собственности с вознаграждением согласно правовым нормам статьи 1295 и 1370 ГК РФ. Приложение к трудовому договору, как и сам договор, визированию должностными лицами не подлежит.
7. Вознаграждение авторов за создание и использование служебной интеллектуальной собственности в порядке трудовых отношений и обязанностей работников осуществляется в соответствии с условиями приложений к трудовым договорам работников о соблюдении правовых норм статьи 1295 и 1370 ГК РФ.

Экономия ресурсов предприятия достигается путём:

- ограничения количества создаваемых объектов интеллектуальной

собственности программой инновационного развития предприятия и решениями Совета по интеллектуальной собственности (как правило, до пяти объектов авторского права и двух объектов патентного права в год с поддержанием действия патентов государственными пошлинами не более пяти лет и общим количеством нематериальных активов предприятия не более тридцати);

- комплексной оценкой соответствия РИД условиям охраны авторским, патентным правом и творческого характера создания интеллектуальной собственности работниками с сокращением на этом основании состава вознаграждаемых «соавторов»;
- своевременного решения генерального директора о целесообразности или нецелесообразности перехода к работодателю исключительного (имущественного) права на служебные произведения, базы данных и права на получение патентов при создании служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (для объектов авторского права в период до трёх лет, для объектов патентного права в период четырёх месяцев от его уведомления работником о создании служебной интеллектуальной собственности);
- вознаграждения авторов по каждому объекту интеллектуальной собственности (создание и использование, включая режим ноу-хау) в пределах величины средней оплаты труда по предприятию и в равных долях;
- снижения рисков налоговых санкций и судебных издержек, санкций по претензиям налоговиков и искам заказчиков, смежников, лицензиатов, работников.

Наличие и правильное документальное оформление создания и использования служебной интеллектуальной собственности, регламентация необходимых процедур и документов стандартами SMK организации, обучение работников практикуемым методикам профессионального менеджмента интеллектуальной собственности позволят:

- исполнять программу инновационного развития предприятия в части интеллектуальной собственности и улучшить его статистическую отчётность;
- извлекать прибыль по лицензионным договорам об использовании интеллектуальной собственности

предприятия заказчиками НИОКР, смежниками, покупателями продукции и иными лицензиатами;

- снизить риски негативных последствий претензий государственных заказчиков, смежников, налоговиков и судебных исков.

Опытом разработки стандартов «СМК. Организация рационализаторской и изобретательской работы в цеховых подразделениях предприятия» для стимулирования рационализаторской работы по созданию охраноспособных технических решений и наращиванию интеллектуальных активов предприятий, а также «СМК. Порядок создания интеллектуальной собственности и вознаграждения работников согласно правовым нормам статьи 1295 и 1370 ГК РФ» для оптимизации накладных расходов и минимизации судебных издержек правообладателей делится технический комитет по разработке стандартов профессионального менеджмента интеллектуальной собственности серии «Интеллектуальная собственность и инновации» [2], практикующий разработку стандартов SMK предприятий, путём адаптации для их специфики отраслевых стандартов профессионального менеджмента интеллектуальной собственности.

Основные положения и приложения этих стандартов:

- задание на создание служебной интеллектуальной собственности;
- отчёт о завершении и результатах интеллектуальной деятельности;
- спецификация РИД и охраноспособного технического решения;
- отчёт об оценке соответствия РИД условиям охраны авторским и/или патентным правом;
- приложение к трудовому договору о выплате вознаграждения согласно правовым нормам статьи 1295 и 1370 ГК РФ;
- представление по инвентарному учёту исключительного права в составе нематериальных активов предприятия.

Все эти положения и приложения могут быть использованы заинтересованными хозяйствующими субъектами для оформления, повышения эффективности гражданского оборота их интеллектуальной собственности и закрепления имущественных интеллектуальных прав на служебные произведения, базы данных, изобретения, полезные модели и промышленные образцы за работодателем.

## Консультация специалиста

Прежде чем приступить к коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, убедитесь в том, что они вам принадлежат. Отсутствие запрета согласием не считается (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Обратите внимание разработчиков на то, что если результаты интеллектуальной деятельности (РИД) находятся в открытом доступе, это не означает, что их можно спокойно использовать! Возможно, в открытый доступ они попали помимо воли правообладателя и необходимо заключить с ним лицензионный договор.

Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных производится по желанию правообладателя, декларативно (п. 1 ст. 1262 ГК РФ). Выданное свидетельство не является правоустанавливающим документом, поскольку Роспатент не несёт ответственности за его достоверность (п. 6 ст. 1262 ГК РФ). При возникновении спора свидетельством можно подтвердить только то, что на момент государственной регистрации текст программы или её фрагмент существовали.

Трудовой договор не является единственным достаточным доказательством прав на объект интеллектуальной собственности, созданный сотрудником. Законодательство и судебная практика требуют, чтобы работодатель кроме зарплаты также платил авторское вознаграждение за передачу прав (п. 26 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации РФ № 15 от 19.06.2006). Зарплата – это плата за выполнение трудовой функции, а за результат в виде созданного объекта интеллектуальной собственности работник должен получить вознаграждение отдельно.

Это требует оформления, кроме трудового договора, служебных заданий, отчётов о выполнении, актов о передаче работодателю результатов интеллектуальной деятельности и отчётов об оценке соответствия с аргументами предоставления им правовой охраны, документов о выплате авторских вознаграждений.

Если у вас возник спор о правах, то без документов вы не сможете доказать, что у вас были права и ваши права нарушены, что сама эта совокупность данных и команд на языке программирования является интеллектуальной собственностью (ведь различные версии и релизы никакой новой интеллектуальной собственности не создают). То же самое – при постановке на бухгалтерский учёт и оформлении бухгалтерских проводок. Коротко говоря: нет документов – нет интеллектуальной собственности – нет нарушений прав – нет компенсации за нарушение прав.

*Алексей Горшков, начальник юридического отдела ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»*

Первый стандарт разработан на основе инструкции «О рационализаторской деятельности в ОАО ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», второй является производным произведением от стандартов профессионального менеджмента интеллектуальной собственности серии «Интеллектуальная собственность и инновации» [2]:

- АСМК.009МУ-2013 «ПМИС. Создание (приобретение), признание, учёт и использование интеллектуальной собственности. Методические указания (публичный регламент)»;
- АСМК.011МУ-2014 «ПМИС. Локальный нормативный акт «Порядок авторского, лицензионного и поощрительного вознаграждения работников. Методические указания (публичный регламент)»;
- СТО.9001-08-2014 «ИСИН. Профессиональный менеджмент интеллектуальной собственности и качества интеллектуальных активов хозяйствующих субъектов. Организационно-методическая поддержка правообладателей и аутсорсинг систем менеджмента качества интеллектуальных активов (публичный регламент)»;
- СТО.9005-12-2014 «ИСИН. Профессиональный менеджмент интеллектуальной собственности и качества интеллектуальных активов хозяйствующих субъектов. Организация интеллектуальной деятельности работников и паспортизация служебной интеллектуальной собственности. Требования, локальные норматив-

ные акты, корпоративный документооборот и менеджмент качества».

В настоящее время разработчики стандартов представляют их в полном объёме для рецензирования специалистам по гражданскому обороту интеллектуальной собственности и заинтересованным авторам, правообладателям, лицензиарам, лицензиатам, просят их предложений по оптимизации установленных требований и ожидают дополнений стандартов перспективными требованиями.

К рецензированию присоединились: «Аэроэлектромаш», «Курчатовский институт», «Московский государственный педагогический университет», «Пакер», «Торий», РГАИС и другие заинтересованные предприятия. Рецензенты отмечают универсальность алгоритма и рабочей документации для создания и использования интеллектуальной собственности в порядке трудовых отношений и обязанностей работников, а также целесообразность стимулирования рационализаторской работы в направлении создания перспективной служебной интеллектуальной собственности.

При этом рецензенты дают предложения на основе своих проблемных вопросов. Например, предлагают стандартизовать типовую форму уведомления работника об отказе работодателя от перехода к нему исключительного интеллектуального права и права на получение патента. Это уведомление позволит исключить неизбежные риски гражданско-правового догово-

ра о возврате соответствующих прав работнику спустя три года для объектов авторского права и спустя четыре месяца для объектов патентного права.

Вместе с тем у рецензентов возникает много прикладных вопросов, на которые корпоративные патентоведы, юристы, плановики, экономисты, финансисты и бухгалтеры ответить не могут. Гражданский оборот, экономика, менеджмент интеллектуальной собственности, лицензионная политика и практика, формирование и использование ноу-хау в режиме коммерческой тайны не в их профессиональной компетенции.

Специально для них РГАИС и АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» организован дискуссионный клуб по обсуждению и решению проблем интеллектуальной собственности. Заинтересованные лица могут обсудить основы и практику гражданского оборота интеллектуальной собственности, соблюдения интеллектуальных прав и режима ноу-хау (секретов производства), формирования лицензионной политики и управления рисками правообладателей, стандартизованные требования и профессиональные методики управления интеллектуальными активами хозяйствующих субъектов [2].

## ЛИТЕРАТУРА

1. [www.zakon.ru/discussion/2015/4/5/kreativnaya\\_ekonomika\\_i\\_menedzhment\\_intellectualnyx\\_aktivov](http://www.zakon.ru/discussion/2015/4/5/kreativnaya_ekonomika_i_menedzhment_intellectualnyx_aktivov).
2. [www.finans.su](http://www.finans.su).

