

УДК 34.047

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Карпенко О.А., студент-магистрант гр. ППКП-20, II курс
Научный руководитель: Дашин А.В., д.ю.н., профессор
Самарский государственный экономический университет
г. Самара

В настоящее время в связи с усилением развития интеллектуального капитала, созданием инновационных предприятий и распространением разнообразных видов и реализации интеллектуальной собственности особенно актуальными становятся вопросы ее коммерциализации. В данной статье рассмотрим подробно различные варианты ее коммерциализации.

Прежде всего существуют различные варианты реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в вузе.

Первый вариант – автором РИД является сотрудник вуза, а правообладателем – вуз.

Необходимо отметить, что значительную часть патентов образовательные организации получают на объекты интеллектуальной собственности, созданные сотрудниками вуза в результате выполнения исследований в рамках вузовских программ научно-исследовательских работ, а также в результате выполнения работ в рамках бюджетного финансирования.

В соответствии с п. 1 ст. 1370 объекты патентного права (изобретение, полезная модель, промышленный образец), созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются служебными. В этом случае исключительное право на служебный объект патентного права и право на получение патента принадлежат вузу, если трудовым или иным договором между работником и образовательным учреждением не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1370 ГК РФ).

С учетом этого в случае создания сотрудником вуза служебного объекта патентного права заключение между ним и работодателем договора на отчуждение права на получение патента не требуется. Согласно ст. 1370 ГК РФ для признания объекта патентного права служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных объектов патентного права. [4]

Второй вариант – автором и правообладателем служебного РИД является сотрудник вуза.

Назначение нормы п. 4 ст. 1370 ГК РФ состоит в установлении порядка возникновения и перехода права на получение служебного патента, при этом

в данном пункте отмечается: «...если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующее служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, то право на получение патента на такие объекты интеллектуальных прав возвращается работнику. В этом случае сотрудник вуза становится правообладателем на созданный объект интеллектуальной собственности, а вуз в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца для собственных целей на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю (правообладателю – сотруднику вуза) вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между сотрудником вуза и вузом, а в случае спора – судом».

Третий вариант - автором РИД является студент вуза. Как отмечалось выше, объект патентного права может быть признан служебным, если он создан работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или задания при наличии трудовых отношений.

Главным для трудовых отношений является выполнение трудовой функции. Отношения, которые возникают между студентами и образовательной организацией, имеют иную природу, отличную от природы отношений между работником и работодателем, поскольку согласно ст. 15 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения - это отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием и конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

В образовательном процессе между студентом и вузом трудовая функция отсутствует, поэтому можно говорить только об образовательных услугах, которые вуз оказывает студенту. Поэтому, когда студент, являясь обучающимся лицом, в рамках своей учебной деятельности создает какой-либо результат интеллектуальной деятельности, совершенно очевидно, что к данному ОИС не могут быть применены правила о служебном характере соответствующего результата интеллектуальной деятельности. В соответствии с положениями ст. 1370 ГК РФ объекты патентного права, созданные студентами, не являются служебными. Соответственно, студент

как автор РИД обладает правом на получение патента на объект интеллектуальной собственности.

В случае заинтересованности вуза в созданном объекте патентного права решение вопроса о перераспределении прав на созданные студентом РИД в рамках образовательного процесса должно решаться с помощью гражданско-правового договора между образовательной организацией и студентом. В качестве такого гражданско-правового договора может выступать договор об уступке прав на получение патента вузу, лицензионный договор или договор об отчуждении исключительного права.

Безусловно, возможны ситуации, когда студент участвует в вузовских научно-исследовательских или опытно-конструкторских работах в составе временного трудового (творческого) коллектива и с ним оформляются трудовые отношения или в рамках обыкновенного договора подряда (ст. 702 ГК РФ). В таких ситуациях возможно признание служебного характера созданного им результата интеллектуальной деятельности. В этом случае объект интеллектуальной деятельности будет принадлежать образовательной организации.

Четвертый вариант – авторами РИД являются сотрудник вуза и студент вуза.

Как отмечалось выше, служебный характер результата интеллектуальной деятельности определяет взаимоотношения конкретного работника-автора и его работодателя, но не правовой режим результата в целом. В связи с этим наличие в числе авторов лиц, не являющихся работниками патентообладателя, не препятствует признанию результата интеллектуальной деятельности служебным.

В случае если результат интеллектуальной деятельности создан работником в связи с выполнением им трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в соавторстве с иным физическим лицом – студентом (соавторство определяется ст. 1348 ГК РФ), то, по правилам статьи 1370 ГК РФ, определяются лишь взаимоотношения работника и его работодателя. В данной ситуации студент вуза вправе использовать созданный РИД по своему усмотрению, если соглашением не предусмотрено иное, а также он может быть указан одним из патентообладателей наряду с образовательной организацией, где обучается студент.

Пятый вариант - авторами РИД являются одновременно сотрудники вуза и малого инновационного предприятия, созданного при вузе.

С целью стимулирования инновационной активности учебных и научных учреждений и обеспечения взаимосвязи науки, образования и инновационного бизнеса 2 августа 2009 г. был принят Федеральный закон № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (далее – Закон 217-ФЗ). [1]

В результате этой поддержки экономической реальностью стали многочисленные малые инновационные предприятия (МИП) при вузах, а сами вузы начали участвовать в акционерном и складочном капитале хозяйственных обществ. Как правило, сотрудниками МИП по совместительству являются сотрудники вузов. Данная ситуация не противоречит ст. 60.1 ТК РФ, согласно которой работник может заключать трудовые договоры с несколькими работодателями (внешнее совместительство). В то же время нормы права, содержащиеся в ст. 1370 ГК РФ, не определяют, что создание служебного объекта патентного права возможно только по основному месту работы. В связи с этим служебный РИД может быть создан также при работе по совместительству. Соответственно, создание объекта патентного права работником вуза, выполняющим работу по совместительству в МИП, не препятствует признанию служебного характера данного объекта. [3]

По этой причине создание малых инновационных предприятий при вузах породило проблему правового регулирования разделения интеллектуальных прав на служебные РИД между образовательной организацией и МИП с его участием. Как правило, в данной ситуации достаточно трудно установить, у какого из двух работодателей в рамках выполнения задания или трудовых обязанностей работник создал спорный объект интеллектуальной собственности, поскольку профиль трудовой деятельности одинаковый. Выходом из создавшейся ситуации может стать:

- совместное получение патента этими работодателями (два правообладателя патента – вуз и МИП) с заключением договора получения дохода образовательной организацией при использовании ОИС в рамках деятельности малого инновационного предприятия;
- получение патента вузом и предоставление малому инновационному предприятию возможности использования объекта патентного права на условиях лицензионного договора.

Существуют еще три варианта коммерциализации интеллектуальной собственности.

1. создание малого предприятия для внедрения результатов интеллектуальной деятельности

Первый вариант основан на реализации модели коммерциализации, предусмотренной ст. 103 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2] (до 01.09.2013 - ст. 2 Закона 217-ФЗ), согласно которой бюджетные образовательные учреждения (вузы) имеют право без согласия собственника их имущества, но с последующим его уведомлением создавать хозяйственные общества, в том числе совместно с другими лицами с целью внедрения РИД, исключительные права на которые принадлежат вузу. Также возможно создание таких обществ совместно с другими физическими и юридическими лицами. Хозяйственные общества могут быть созданы в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) либо акционерного общества (АО). При наличии других (помимо вуза) участников создаваемого хозяйственного общества доля вуза в уставном

капитале акционерного общества должна составлять более 25%, а в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью - более 30 %.

2. продажа прав на объект интеллектуальной собственности

Второй вариант коммерциализации интеллектуальной собственности заключается в продаже прав на объект интеллектуальной собственности. Так, свое исключительное право на объект интеллектуальной собственности правообладатель может не только использовать сам, но и передавать его другим лицам на основании договора об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ). Согласно такому договору, вуз (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне (приобретателю). Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены ст. 1232 ГК РФ.

По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязан уплатить вузу (правообладателю) предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

3. продажа лицензий на использование объектов вузовской интеллектуальной собственности

Третий вариант коммерциализации интеллектуальной собственности – продажа лицензий на использование объектов вузовской интеллектуальной собственности. В этом случае право использования интеллектуальной собственности предоставляется уже существующей и действующей на рынке компании, к которой вуз, как правило, не имеет никакого отношения.

Как было отмечено ранее, часть четвертая ГК РФ конкретизировала понятие лицензий и виды лицензионных договоров: исключительная лицензия, неисключительная (простая) лицензия, сублицензия и принудительная лицензия.

При этом под исключительной лицензией ГК РФ понимает предоставление лицензиату права использования результата творческой деятельности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, а под неисключительной (простой) лицензией – предоставление лицензиату права использования результата творческой деятельности с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (ст. 1236 ГК РФ).

Лицензионный договор на предоставление исключительной лицензии по своей сути близок к договору об отчуждении исключительного права, поскольку права лицензиата практически идентичны исключительному праву на объект интеллектуальной собственности. Фактически этот договор от договора об отчуждении исключительного права отличает только срок.

Говоря о сублицензии и сублицензионном договоре, необходимо отметить, что их правовой основой является предусмотренное ст. 1238 ГК РФ право лицензиата передавать полностью или частично полученные от правообладателя (лицензиара) права на объект интеллектуальной собственности третьим лицам при условии письменного разрешения правообладателя. Иными словами, это договор о переуступке прав.

За предоставление права использования интеллектуальной собственности по лицензии вузу выплачивается вознаграждение - как правило, в форме роялти (периодических лицензионных платежей в виде процента от дохода). Имущественные интересы авторов разработки обеспечиваются в основном за счет выплаты им части лицензионного вознаграждения, полученной высшим образовательным учреждением.

Таким образом, нами рассмотрены основные существующие в настоящее время варианты коммерциализации и результатов интеллектуальной деятельности в вузе и интеллектуальной собственности (создание малого предприятия, продажа прав на объект интеллектуальной собственности, продажа лицензий на использование объектов вузовской интеллектуальной собственности).

Список литературы:

1. Федеральный закон от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности" // URL: <https://base.garant.ru/12168685/> (дата обращения: 27.01.2022)
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" // (ред. от 11.06.2021) (дата обращения: 28.01.2022)
3. Карпенко О.А. Правовое регулирование сферы применения интеллектуального капитала // ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА В XXI ВЕКЕ. Материалы II международной научно-практической конференции студентов. Омск, 2021. С. 21-25.
4. Карпенко О.А. К правовым вопросам функционирования интеллектуального капитала в современной экономике // Человек. Знак. Техника. Сборник статей I Междисциплинарного молодежного форума с международным участием. Гл. редактор Н.А. Развейкина. 2021. С. 79-85.