

# Вопросы прав на интеллектуальную собственность, созданную работниками

26 мая 2021

**Ирина Степанова**, к.ю.н.  
советник практики интеллектуальной  
собственности и технологий

# Понятие «служебного» объекта ИС (1)



- **Объекты авторских прав (ст. 1295 ГК):** созданы в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебные произведения)

Для определения того, является ли созданное работником по конкретному заданию работодателя произведение служебным, необходимо исследовать вопрос о том, входило ли это задание в пределы трудовых обязанностей работника (**п. 104 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. №10**).

**!**Но: до 1 января 2008 года, к служебным произведениям были отнесены произведения, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей *или* служебного задания работодателя.

- **Изобретения, полезные модели, пром. образцы (ст. 1370 ГК) и секреты производства (ст. 1470 ГК):** созданы работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей *или* конкретного задания работодателя

## Понятие «служебного» объекта ИС: статья 1370 ГК (1)



- **Постановление Пленума ВС РФ №10 (п. 129):**

Для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных технических решений.

- **Решение СИП от 29.03.2019 по делу №СИП-722/2018:**

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания.

# Понятие «служебного» объекта ИС: статья 1370 ГК (2)



## Постановление Пленума ВС РФ №10 (п. 129):

- Во внимание могут быть приняты, в частности:
  - ✓ акты работодателя, содержащие поручения работнику
  - ✓ соотношение деятельности работодателя, со сферой, в которой создан объект
  - ✓ пределы трудовых обязанностей работника,
  - ✓ место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов
  - ✓ источник оборудования и средств, использованных для их создания
  - ✓ возможность контроля за работой, в рамках которой создан объект
  - ✓ цель создания объекта, последующее поведение работника и работодателя
  - ✓ составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы
  - ✓ иные обстоятельства в совокупности

# Понятие «служебного» объекта ИС: использование ресурсов работодателя



## Постановление Пленума ВС РФ №10 :

- Сам по себе факт использования автором для создания произведения материалов работодателя не может служить основанием для вывода о том, что созданное автором произведение является служебным (п.104)
- Использование работником денежных, технических или иных средств работодателя само по себе не означает, что созданный объект является служебным (п. 5 ст. 1370 ГК РФ) (п.129)

# Бремя доказывания



## Постановление Пленума ВС РФ N 10:

- П.104: При наличии спора между автором и работодателем о том, является ли конкретное созданное автором *произведение* служебным, следует учитывать, что содержание трудовых обязанностей работника и факт создания произведения науки, литературы или искусства в пределах этих обязанностей доказываются работодателем.
- П.129: При наличии спора между работником и работодателем о том, является ли конкретное *изобретение, полезная модель или промышленный образец* служебным, следует учитывать, что доказываются работодателем:
  - ✓ содержание трудовых обязанностей работника,
  - ✓ наличие или отсутствие конкретного задания работодателя и
  - ✓ факт создания изобретения, полезной модели или промышленного образца в связи с выполнением этих обязанностей или задания

# Судебная практика: статья 1295 ГК (1)



**Апелляционное определение Московского городского суда от 02 октября 2019 г. по делу N 33-43386/2019:**

В качестве служебных произведений могут рассматриваться только такие произведения, создание которых непосредственно относится к трудовым обязанностям работника в соответствии с

- заключенным с ним трудовым договором
- должностными инструкциями
- иными регламентирующими его деятельность актами

# Судебная практика: статья 1295 ГК (2)



Постановление СИП от 01 августа 2019 г. по делу N А40-202764/2018:

- спор о нарушении исключительных прав
- авторы - бывшие работники истца и участники общества-ответчика
- в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие:
  - ✓ наличие служебного задания (технического задания)
  - ✓ доказательства создания программы в определенный период времени, определенными субъектами
  - ✓ акты приемки-передачи служебного произведения и какие бы то ни было иные документы, свидетельствующие о создании программы в рамках исполнения трудовых обязанностей



# Судебная практика: статья 1370 ГК (2)



Решение СИП от 14 сентября 2020 г. по делу N СИП-721/2017:

- иск АО «Вертолеты России» о признании патента недействительным в части указания патентообладателя (ЗАО «АТИК»)
- авторы – бывшие работники истца
- заключение эксперта: все признаки независимых пунктов формулы изобретения содержатся в представленных материалах истца
- вывод СИП: изобретение по патенту создано при выполнении исследовательской деятельности в период работы авторов у истца

# Судебная практика: статья 1370 ГК (3)



## Постановление Президиума СИП от 6 марта 2017 г. по делу N СИП-423/2016:

- иск ПАО АЛРОСА» о признании патента недействительным в части указания патентообладателя (работника истца)
- СИП:
  - ✓ довод компании о том, что все, созданное работником в пределах сферы деятельности компании, должно признаваться служебным, противоречит действующему законодательству
  - ✓ буквальное содержание представленных заявителем документов не позволяет прийти к выводу о том, что в должностные обязанности ответчика входило проведение каких-либо исследовательских работ
  - ✓ истцом не доказано создание ответчиком спорной полезной модели именно в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания, полученного им от работодателя

# Судебная практика: Veeam Software (1)



## Обстоятельства дела (по версии истца):

- работник создал ПО до поступления на работу
- работник передал ПО работодателю
- ПО использовалось в деятельности работодателя

## Требования истца:

- о признании права авторства и права на имя
- о признании исключительного права на ПО
- о взыскании компенсации в общей сумме – около **23 млн.** рублей

# Судебная практика: Veeam Software (2)



- **Решение суда первой инстанции:** иск удовлетворен частично
- **Апелляционная инстанция:** в иске отказано; **Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 31 августа 2020 по делу N 88-10803/2020:**

(1) истец не доказал, что является автором, так как не представил:

- ✓ подтверждение о включении данного ПО в реестр российского ПО
- ✓ подтверждение размещения кода ПО в какой-либо общедоступной или закрытой системе управления кодом
- ✓ договоры на поставку данного или родственному ему ПО третьим лицам (заказчикам)
- ✓ документацию на разработку ПО
- ✓ презентации возможным заказчикам

Единственное доказательство: указание в коде, что ПО разработано для работодателя

(2) ПО является составным производением, и истцом не доказан факт наличия у него прав на составляющие его объекты

- **Позиция истца:** <https://emmcase.mamichev.ru/content/index>

# Вопросы выплаты вознаграждения (1)



- **Постановление Правительства от 16 ноября 2020 г. N 1848** – увеличились ставки вознаграждения за использование (с 1 января 2021):
  - ✓ изобретение - 3 средних заработных платы
  - ✓ полезная модель/пром. образец: 2 средних заработных платы за последние 12 календарных месяцев использования
- **Постановление Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. N 10 (п. 105)**: условия могут быть предусмотрены в трудовом или гражданско-правовом договоре
- **Постановление Президиума СПб Гор. Суда от 30 ноября 2016 г. N 44г-157/2016**: *«Нельзя согласиться... что вознаграждением истца... являлась получаемая им заработная плата. Требуемое истцом вознаграждение предусмотрено нормами не трудового, а авторского права и не может замещаться выплатой заработной платы.»*
- **Апелляционное определение Мос. Гор. Суда от 24 января 2020 г. N 33-730/2020**: *«Условие о включении вознаграждений за создание и использование РИД в состав заработной платы, включенное в трудовой договор (л.д. 52), является соглашением сторон о выплате вознаграждения за использование изобретения, что соответствует положениям ст. 1370 ГК РФ.»*

## Вопросы выплаты вознаграждения (2)



- Вознаграждение не подлежит выплате, если в выдаче патента отказано:

*Апелляционное определение Московского городского суда от 16.05.2019 по делу N 33-20954/2019: «Право на вознаграждение возникает после установления факта патентоспособности, что подтверждается выдачей патента»; «до момента получения патентов... у работодателя не возникает обязанности по выплате вознаграждений за создание результатов интеллектуальной деятельности и их использование».*

- За служебное ноу-хау вознаграждение не выплачивается:

*Постановление СИП от 24 января 2020 г. по делу N А40-274664/2018*

# Спасибо за внимание!



## Ирина Степанова, к.ю.н.

Советник практики интеллектуальной собственности и технологий

Dentons

T: +7 495 644 05 00

E: [irina.stepanova@dentons.com](mailto:irina.stepanova@dentons.com)

---

Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма\*, предоставляющая полный спектр юридических услуг. Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленного Acritas, удостоена награды BTI Client Service 30 Award. Фирма получила высокую оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая создание Nextlaw Enterprise, стопроцентной дочерней компании Dentons, состоящей из нескольких профильных подразделений, специализирующихся в области инноваций, консалтинга и технологий. Dentons предоставляет юридические услуги российским и иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, государственным предприятиям и некоммерческим организациям. [www.dentons.com](http://www.dentons.com)

\* *The American Lawyer 2019 – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов.*