УТВЕРЖДАЮ

Ректор

_____ С.И. Горлов

«18» апреля 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Принято на заседании Учёного совета от
18 апреля 2013 г., протокол № 12

Нижневартовск - 2013

СОДЕРЖАНИЕ:

стр.

1. Служебные произведения университета 3
2. Передача исключительных прав 9
3. Обязательства университета по защите интеллектуальной собственности 10
4. Объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ по заказу сторонних организаций 10
5. Объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ по государственным контрактам 11
6. Ответственность за нарушение норм данного положения 12

Научные исследования являются одной из важнейших составляющих деятельности университета. При выполнении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических разработок работниками университета могут быть получены различные результаты интеллектуальной деятельности (РИД).

Интеллектуальная собственность – это результаты интеллектуальной деятельности, которым в соответствии с четвертой частью ГК РФ предоставляется правовая охрана, к таким результатам, в частности, относятся:

– Изобретения, полезные модели, промышленные образцы (объекты патентных прав, ГК РФ, глава 72);

– Программы для ЭВМ и базы данных, авторские учебные курсы, учебники и учебные пособия, статьи, монографии и др. (объекты авторских прав, ГК РФ, глава 70);

– Секреты производства (ноу-хау), (ГК РФ, глава 75);

– Товарные знаки и знаки обслуживания, (ГК РФ, глава 76).

Для получения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности необходимо провести процедуру патентования, государственной регистрации или ввести режим коммерческой тайны. Без правовой охраны никакой интеллектуальной собственности не существует.

Отношения между университетом и его работниками по вопросам интеллектуальной собственности должны быть урегулированы в соответствии с действующим законодательством.

1. Служебные произведения университета

В соответствии с четвертой частью Гражданского кодекса РФ университет, как работодатель, является собственником РИД, созданных работниками университета в связи с выполнением своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания (ГК РФ ст.1295, ст.1298, ст.1370, ст.1373). Это положение распространяется на работников, выполняющих работы по трудовому договору с университетом.

На основании указанных норм университет, как исполнитель работ, финансируемых из бюджетных средств, обладает интеллектуальными правами на результаты, получаемые в ходе выполнения этих работ.

К трудовым обязанностям и полученным от работодателя конкретным заданиям относятся:

- обязанности работника, указанные в трудовом договоре (контракте);
- обязанности работника, определяемые должностной инструкцией (квалификационными требованиями);

- обязанности работника, указанные в его индивидуальном плане, утвержденном руководителем кафедры (подразделения);
- техническое задание, являющееся неотъемлемым документом договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
- подготовка к изданию учебника, учебно-методического пособия, иного научного произведения в соответствии с планом редакционно-издательской деятельности университета, утвержденным приказом по университету;
- иное задание работодателя (университета), относящееся к трудовой функции работника, выданное в письменном виде и утвержденное распорядительным документом по подразделению (кафедре), факультету, университету.

Право на получение патентов и других форм правовой охраны служебных РИД принадлежит Университету, как единому учебному и научно-производственному комплексу (а не отдельным структурным подразделениям, кафедрам).

1.1. Служебные объекты патентных прав (изобретения, полезные модели, промышленные образцы)

Право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работниками университета при выполнении НИР и ОКР, указанных в п.1 данного Положения, принадлежит работодателю (университету).

Автор обязан в письменном виде уведомить работодателя (университет), о создании результата, способного к правовой охране, подав описание технического решения в отдел интеллектуальной и промышленной собственности.

Если работодатель (университет) в течение четырех месяцев с даты уведомления его работником (автором) о созданном изобретении, полезной модели, промышленном образце не подаст заявку на выдачу патента на соответствующий служебный объект, не передаст право на получение патента другому лицу или не сообщит работнику (автору) о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, то работник (автор) имеет право получить патент на свое имя.

В этом случае работодатель (университет) в течение срока действия патента имеет право использования соответствующего служебного объекта в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок

выплаты которой определяются договором между работником и работодателем (ГК РФ ст.1370 п.4).

Во избежание конфликтных ситуаций отказ работодателя (университета) от своих прав на получение патента на служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец должен быть оформлен в письменном виде и подписан руководителем структурного подразделения и руководителем университета (его заместителем). Документ составляется в двух экземплярах, один хранится у автора, другой в управлении научных исследований и международной деятельности университета.

1.1.1. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец на имя университета

Для подачи заявки на имя университета описание технического решения подается автором в управление научных исследований (УНИ) согласно уведомлению. Управление совместно с авторами подготавливает материалы заявки в соответствии с требованиями четвертой части Гражданского кодекса РФ и нормативных документов Патентного ведомства РФ, направляет заявку в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), ведет с ним переписку до принятия окончательного решения о выдаче или об отказе в выдаче патента, контролирует своевременную оплату патентных пошлин.

1.1.2. Права автора служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца

Физическому лицу, творческим трудом которого создан соответствующий объект, принадлежит право авторства.

Университету, как патентообладателю, принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом объектов. Любое лицо, в том числе и автор, вправе использовать объект, защищенный патентом лишь с разрешения патентообладателя.

При передаче патентообладателем (университетом) принадлежащих ему прав на патент другому лицу (продажа лицензии на использование охраняемого объекта, заключение договора об отчуждении исключительного права) автору выплачивается вознаграждение согласно «Положению о стимулировании создания интеллектуальной собственности ФГБОУ ВПО НВГУ».

1.2. Служебные объекты авторского права

1.2.1. Программы для ЭВМ, базы данных

Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ и базы данных, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и

достоинства, при этом они должны быть результатом творческой деятельности автора.

Правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных, а также языки программирования (ГК РФ, ст.1259 п.5).

Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных возникает в силу их создания. Для признания и осуществления авторского права на эти объекты не требуется депонирования, регистрации или соблюдения иных формальностей (ГК РФ, ст.1259 п.4).

Указанное является общим правилом для всех объектов авторского права, однако, учитывая специфику программ для ЭВМ и баз данных, закон предусматривает право на их регистрацию. Правообладатель (обладатель всех имущественных прав на программу для ЭВМ или базу данных) в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных может зарегистрировать их в Роспатенте (ГК РФ, ст.1262). Такая регистрация носит факультативный характер, однако содействует защите прав в случаях возникновения конфликтных ситуаций, поскольку факт официальной регистрации подтверждает приоритет правообладателя и принадлежность именно ему исключительного права на эти объекты.

Для оповещения о своих правах правообладатель может, начиная с первого выпуска в свет программы для ЭВМ или базы данных, использовать знак охраны авторского права, состоящий из трех элементов:

- латинской буквы «С» в окружности ©;
- наименования (имени) правообладателя;
- года первого выпуска программы для ЭВМ или базы данных в свет.

Правообладателю принадлежит исключительное право осуществлять и (или) разрешать осуществление следующих действий:

- воспроизводить произведение в любой форме, любыми способами;
- распространять;
- импортировать оригинал или экземпляр произведения в целях распространения;
- осуществлять прокат оригинала или экземпляра произведения;
- перерабатывать произведение;
- доводить до всеобщего сведения;
- иное использование (ГК РФ ст.1270).

Вышеперечисленные имущественные права на программы для ЭВМ и базы данных, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или по заданию работодателя, принадлежат работодателю (университету).

В случае получения университетом дохода от реализации объекта (продажа программного продукта сторонней организации и др.) автор имеет право на вознаграждение. Вознаграждение устанавливается за каждый вид использования объекта, его размер и порядок выплаты определяется «Положением о стимулировании создания интеллектуальной собственности ФГБОУ ВПО НВГУ».

Личные неимущественные права автора (право авторства, право на имя, право на защиту репутации) принадлежат ему независимо от его имущественных прав и охраняются бессрочно.

Для документального подтверждения факта создания программы для ЭВМ и базы данных, имущественные права на которые принадлежат университету, контрольный экземпляр объекта авторского права (на любом материальном носителе) с указанием автора, правообладателя-университета, даты создания объекта, должен храниться в архиве подразделения, где создан объект.

1.2.2. Научные произведения (учебники, учебные пособия, курсы лекций и другое)

Авторское право распространяется на произведения науки, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения. При этом произведение должно существовать в какой-либо объективной форме (рукопись, компьютерный текст, публичное произнесение, звуко- или видеозапись и так далее).

Не являются объектами авторского права: официальные документы (инструкции, положения, методики, имеющие административный характер), сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер. Авторское право не распространяется на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, открытия, факты, языки программирования (ГК РФ ст.1259 п.5, п.6).

Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные произведения и возникает в силу факта создания произведения. Факт создания произведения должен быть документально подтвержден.

Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей.

Обладатель исключительных авторских прав (для служебных произведений – университет) для оповещения о своих правах вправе

использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:

- латинской буквы «С» в окружности ©;
- имени или наименования правообладателя;
- года первого опубликования произведения (ГК РФ ст.1271).

Для университета объектами авторского права могут являться такие научные произведения, как статьи, учебники, учебные пособия, курсы лекций, монографии, другие произведения. Произведения, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя являются служебными произведениями. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю (университету) (ГК РФ ст.1295).

В соответствии с индивидуальным планом работника, как правило, создаются учебные и учебно-методические пособия, которые используются для внутренних потребностей университета (кафедры, лаборатории) и не приносят дохода. Однако, в случае распространения таких пособий с получением дохода, автор имеет право на вознаграждение. Вознаграждение устанавливается за каждый вид использования произведения, его размер (в виде % от дохода за соответствующий вид использования, в виде фиксированной суммы, иным образом) и порядок выплаты определяется соглашением между университетом и автором.

В случае заключения работодателем (университетом) договора подряда с работником на создание научного произведения (учебного пособия, учебника, монографии, др.) такой договор должен называться Договором авторского заказа (ГК РФ ст.1288) и содержать следующие основные условия:

- конкретное описание создаваемого объекта;
- указание на принадлежность университету (заказчику) всех имущественных прав на создаваемый объект;
- размер, порядок и срок выплаты автору аванса;
- ответственность сторон за нарушение условий договора.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Авторство и имя автора охраняются бессрочно (ГК РФ ст. 1228).

Факт создания служебного произведения должен быть документально подтвержден. Для этого контрольный экземпляр научного произведения с указанием автора, университета, как правообладателя и даты создания произведения должен храниться в архиве подразделения, где создан объект.

2. Передача исключительных прав

Обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (изобретение, полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, иной объект авторского права) может распорядиться этим правом по своему усмотрению путем заключения договора с другим лицом в письменной форме (ГК РФ ст.1233).

Передача прав на использование объектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) осуществляется на основе лицензионного договора, который подлежит регистрации в Патентном ведомстве РФ и без регистрации считается недействительным (ГК РФ ст.1235, ст.1369).

Передача секрета производства (ноу-хау) осуществляется на основе договора, предметом которого является раскрытие информации на условиях конфиденциальности. Такой договор также носит название лицензионного (беспатентная лицензия), регистрация такого договора законом не предусмотрена.

Передача исключительных прав на объекты авторского права (программы для ЭВМ, базы данных, произведения науки, другие) осуществляется на основе авторского (лицензионного) договора. Такие договоры могут быть зарегистрированы в соответствующих органах (Патентное ведомство РФ, Российское авторское общество) по соглашению сторон (ГК РФ ст.1235).

Передача исключительных прав на служебные произведения другим лицам возможна только на основании разрешения (лицензии) университета, оформленного в соответствии с действующими законодательными нормами.

Договоры о передаче исключительных прав на использование служебных объектов интеллектуальной собственности (авторские, лицензионные) подготавливает Управление нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения (юридическая часть) при непосредственном участии авторов и руководителя подразделения, где объект был создан (научно-техническая часть). Одновременно с заключением лицензионного договора (договора об отчуждении исключительного права) должно быть заключено соглашение с автором о выплате ему вознаграждения за использования созданного им служебного объекта (произведения) в соответствии с «Положением о стимулировании создания интеллектуальной собственности ФГБОУ ВПО НВГУ».

Передача исключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности по договору, не соответствующему требованиям закона (например, в рамках Договора на создание (передачу)

научно-технической продукции) не имеет юридической силы (Гражданский кодекс РФ, ч. 1, ст. 168).

3. Обязательства университета по защите интеллектуальной собственности

Оплату патентных пошлин за подачу заявки, ее экспертизу, выдачу патента и поддержание его в силе ФГБОУ ВПО НВГУ производит из собственных средств.

При отказе университета от уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе отдел интеллектуальной и промышленной собственности информирует об этом авторов за два месяца до окончания срока уплаты очередной (годовой) пошлины.

При получении патента на изобретение/полезную модель или свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ университет выплачивает единовременное поощрительное вознаграждение авторскому коллективу (ГК РФ ст. 1345, ст. 1255, Роспатент, информационное письмо от 25.06.2008 г.) в соответствии с «Положением о стимулировании создания интеллектуальной собственности ФГБОУ ВПО НВГУ»

При передаче прав на использование патента третьим лицам университет уведомляет авторов о заключении соответствующего договора не позднее 10 дней с даты его подписания и составляет Договор о выплате авторского вознаграждения за использование в соответствии с «Положением о стимулировании создания интеллектуальной собственности ФГБОУ ВПО НВГУ».

4. Объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ по заказу сторонних организаций

Значительная часть научных исследований в университете выполняется на основании Договора на создание (передачу) научно-технической продукции, заключаемого университетом (Исполнителем) с другими хозяйствующими субъектами (Заказчиками), финансирующими проведение этих работ. В соответствии с действующим законодательством этот договор является основной формой регулирования взаимоотношения сторон в отношении конфиденциальности информации и распределения прав на результаты работ (ГК РФ ст.727, 769, 771, 772, 773). В частности, если в договоре распределение имущественных прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности не предусмотрено, то Заказчик имеет право использовать переданные ему Исполнителем результаты работ, а Исполнитель вправе использовать

полученные им результаты для собственных нужд (ГК РФ п.2 ст.772). В случае, когда при выполнении договора создано изобретение, полезная модель или промышленный образец, создание которых прямо не было предусмотрено договором, исключительное право на такие объекты интеллектуальной собственности принадлежат исполнителю, если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное (ГК РФ п.1 ст.1371).

Для защиты интересов университета и авторов Договор на создание (передачу) научно-технической продукции должен содержать раздел «Права на результаты работ», где должны быть отражены права университета на интеллектуальную собственность Исполнителя (университета).

Исполнитель (университет) может принять решение о передаче права на получение охранного документа (патента, свидетельства) на созданный в результате выполнения договора объект промышленной собственности (изобретение, полезная модель, промышленный образец) Заказчику полностью или частично (совместное патентование).

Это касается и исключительных прав на использование создаваемых в результате выполнения договора объектов авторского права (программ для ЭВМ, баз данных, других).

Если вопросы использования и распоряжения объектами интеллектуальной собственности будут отражены в договоре не в полной мере, то права на эти объекты могут быть утеряны или принадлежать другим лицам, что нарушает экономические интересы не только университета, но и Заказчика.

Наличие у университета документально подтвержденных прав интеллектуальной собственности повышает инвестиционную привлекательность его исследований и разработок.

В случае подачи заявки на изобретения, полезные модели промышленные образцы на имя университета (Исполнителя) ее оформление производится по схеме, описанной в разделе 1.1.1 данного Положения.

5. Объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ по государственным контрактам

Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при реализации государственных контрактов, а также распоряжение этими правами обеспечивается в порядке, определяемом ГК РФ ст.1298, 1373 и Постановлением Правительства РФ то 17.11.2005 г. №685. Согласно этим нормам исключительное право на полученные результаты принадлежит исполнителю, если контрактом не предусмотрено иное.

6. Ответственность за нарушение норм данного положения

При возникновении споров между работодателем (университетом) и работниками университета по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и реализации исключительных прав на эти объекты, стороны должны принять все меры к их разрешению путем переговоров между собой. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующими нормами гражданского и уголовного права.

В случае получения работником университета на свое имя патента на служебное изобретение (полезную модель, промышленный образец), работодатель (университет) может оспорить в суде выдачу такого патента в течение всего срока его действия в связи с неправильным указанием в патенте действительного патентообладателя (ГК РФ ст.1398 п.1.4).

При нарушении работником прав интеллектуальной собственности университета с причинением убытков, университет (работодатель) может подать гражданский иск о возмещении ему этих убытков (ГК РФ, ст. 15, ст.1472, ТК РФ п.7 ст.243)), а в случае причинения крупного ущерба возбудить против нарушителя уголовное дело (УК РФ, ст. 146, 147, 183, 272-274).

Спор о выплате (невыплате) работодателем (университетом) вознаграждения автору за использование служебного произведения разрешается путем переговоров с участием руководителей подразделения (кафедры) и отдела интеллектуальной и промышленной собственности. При отказе работодателя (университета) исправить допущенное нарушение автор обращается за защитой своего права на вознаграждение в суд (ГК РФ ст.1406).

Проректор по научной работе А.В. Коричко