

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тверской государственный технический университет»
(ТвГТУ)

Кафедра технологии металлов и материаловедения

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Методические указания
к выполнению практических занятий по дисциплине
«Правовая защита интеллектуальной собственности»
для обучающихся по направлению подготовки магистров
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств,
направленность (профиль) «Технологии сварочного производства»

Тверь 2020

УДК 347.78:341.9(075.8)
ББК 67.404.3я7

Рецензент – кандидат философских наук доцент кафедры социологии и социальных технологий ТвГТУ Ильин О.Ю.

Защита интеллектуальной собственности в организации: метод. указания / сост. С.М. Слободян, Д.А. Барчуков. Тверь: ТвГТУ, 2020. 12 с.

Предназначены для студентов, изучающих дисциплину «Правовая защита интеллектуальной собственности», в качестве руководства к практической работе по освоению магистрантами методов, принципа и основ системы защиты интеллектуальной собственности. Приведено краткое изложение сведений о системе защиты интеллектуальной собственности и форме оформления документации на объект интеллектуальной собственности.

Обсуждены на заседании кафедры технологии металлов и материаловедения и рекомендованы к изданию (протокол № 4 от 23 января 2020 г.).

© Тверской государственный
технический университет, 2020
© Слободян С.М., Барчуков Д.А., 2020

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Интеллектуальная собственность представляет собой один из наиболее значимых правовых институтов. Являясь институтом гражданского права, интеллектуальная собственность в настоящее время стала и важным объектом конституционного права.

В настоящее время вопросы защиты и реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации регламентированы в 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), статьями 1250, 1252, 1253, 1252, 1301 которого предусмотрен ряд гражданско-правовых способов защиты автором или иным правообладателем своих прав и законных интересов.

Термины, определения, обозначения и сокращения

В правовой защите интеллектуальной собственности применяются следующие термины и сокращения с соответствующими определениями и обозначениями:

Конкурентоспособность: Способность объекта хозяйственной деятельности в определённый период обеспечить коммерческий или иной успех на конкретном рынке в условиях конкуренции или противодействия;

Интеллектуальная собственность: Исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности;

Лицензия: Разрешение, выданное владельцем права («лицензиаром») другому лицу («лицензиату») на осуществление определённых действий, которые охватываются этим правом;

Программы для ЭВМ: Программы для электронных вычислительных машин;

НИР: научно-исследовательские работы;

ОКР: опытно-конструкторские работы;

РИД: Результаты интеллектуальной деятельности.

Цель и задачи защиты интеллектуальной собственности

Целью правовой защиты интеллектуальной собственности является установление правил и норм, регламентирующих основные принципы создания и функционирования системы защиты интеллектуальной собственности в организации.

Задачей правовой защиты интеллектуальной собственности является обеспечение законных прав организации на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые сотрудниками организации в порядке выполнения ими своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Правовые основы защиты интеллектуальной собственности

В соответствии с частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности признаются «интеллектуальные права, которые включают исключительное право,

являющееся имущественным правом, а также личные имущественные права» (статья 1226 ГК РФ).

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности признаётся и охраняется при условии государственной регистрации такого результата (статья 1232 ГК РФ).

Результатами интеллектуальной деятельности (РИД), которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность) являются: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства (ноу-хау);

товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания;

программы ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем;

конструкторская и технологическая документация, опытные образцы и лабораторные макеты объектов новой техники;

научные отчёты и монографии, инструкции, методики обучения, методики проведения экспериментов, учебные пособия и другая научная и производственная информация, имеющая коммерческую ценность;

учебные материалы, в том числе электронные и т. д.

Действующее законодательство Российской Федерации признаёт право на интеллектуальную собственность и гарантирует судебную защиту этих прав, в том числе защиту от недобросовестной конкуренции.

Проявлениями недобросовестной конкуренции являются получение, использование, разглашение научно-технической, производственной или иной информации, без согласия её собственника.

Защита интеллектуальной собственности осуществляется на основе Гражданского кодекса Российской Федерации и других нормативных документов институтов патентного или авторского права.

Нарушитель прав на интеллектуальную собственность обязан возместить убытки, причинённые нарушением, или выплатить установленную компенсацию.

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные работником в период действия трудовых (служебных) отношений с организацией в связи с выполнением работником своих служебных обязанностей, определяемых должностными инструкциями, положениями о структурных подразделениях, уставом организации и иными документами, либо при выполнении им конкретного задания организации, зафиксированного в соответствующем документе, признаются соответственно служебными и являются собственностью организации, если иное не предусмотрено условиями заключённых с организацией договоров (статья 1370 ГК РФ).

В случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит исполнителю (организации),

если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное (статья 1371 ГК РФ).

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

Исполнитель (организация) 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, и других).

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

Наличие у организации документально подтверждённых прав интеллектуальной собственности повышает инвестиционную привлекательность её исследований и разработок.

Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд принадлежит организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю – организации), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно организации и Российской Федерации, организации и субъекту Российской Федерации или организации и муниципальному образованию (статья 1373 ГК РФ).

Если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, государственный или муниципальный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если в течение указанного срока государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку, право на получение патента принадлежит исполнителю (организации).

Если патент изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит не Российской Федерации, не субъекту Российской Федерации или не муниципальному образованию, правообладатель (организация) по требованию государственного или муниципального заказчика обязана предоставить указанному ими лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для государственных или муниципальных нужд.

Если исполнитель (организация), получивший патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец на своё имя, примет решение о досрочном прекращении действия патента, он (исполнитель - организация) обязан уведомить об этом государственного или муниципального заказчика и по его требованию передать патент на безвозмездной основе Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

Система защиты интеллектуальной собственности организации

Система защиты интеллектуальной собственности организации направлена на решение следующих основных задач:

выявление создаваемых в организации объектов интеллектуальной собственности;

закрепление за организацией прав интеллектуальной собственности на результаты его интеллектуальной деятельности;

предотвращение несанкционированной утечки коммерчески значимой для организации информации;

обеспечение оснований для возмещения ущерба, нанесённого организации в случае нарушения её прав на интеллектуальную собственность (подготовка необходимых документов).

Первичное выявление, анализ и отбор результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых в процессе выполнения госбюджетных и хоздоговорных НИР и другой деятельности организации, осуществляемой руководителями НИР и руководителями основных структурных подразделений организации (лабораторий, отделов).

Окончательное решение о закреплении за организацией прав интеллектуальной собственности на конкретные отобранные результаты интеллектуальной деятельности и об оптимальной форме защиты этих прав (с учётом возможностей патентного права, авторского права и др.) принимается руководителем организации, а в спорных случаях – научно-техническим советом организации с учётом их конкурентоспособности и экономической целесообразности защиты.

Организация осуществляет право на получение патентов на служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы, оформляет права собственности в отношении объектов авторского права в соответствии с действующим законодательством.

При наличии определённых условий, предусмотренных в собственных нормативных актах, организация имеет право:

осуществить патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов на своё имя;

переуступить работнику право на получение патента или иных прав собственности, заключив с ним соответствующий договор;

переуступить имущественные права по служебным РИД третьему лицу.

При создании служебных РИД работник обязан письменно уведомить об этом своего руководителя и представить в информационно-патентный отдел (подразделение) описание РИД, достаточное для уяснения его сущности.

Если по независящей от Работника причине, организация, в течение четырёх месяцев со дня письменного уведомления его о созданном служебном РИД, не примет меры к его правовой охране или не примет одно из решений, предусмотренных в нормативных актах организации, Работник вправе обеспечить правовую защиту РИД на своё имя (статья 1370 ГК РФ).

Если организация получит патент на служебные изобретение, полезную модель или промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретениях, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, работник имеет право на вознаграждение.

Размер вознаграждения и порядок его выплаты определяется в соответствии с действующим в организации «Системой стимулирующих доплат для работников организации», утверждённой приказом руководителя.

За работником – автором служебного РИД, являющегося собственностью организации, сохраняются право авторства, право на вознаграждение за любые формы реализации РИД и другие права и льготы, предусмотренные действующим законодательством.

Распределение прибыли от коммерческой реализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД) между правообладателем – организацией и автором служебного результата интеллектуальной деятельности определяется дополнительным Договором, гарантирующим автору вознаграждение.

В целях предотвращения преждевременного разглашения информации о патентоспособных технических решениях или «ноу-хау» третьим лицам, руководители структурных подразделений принимают необходимые меры для соблюдения конфиденциальности в отношении служебных РИД.

Работа в организации несовместима с передачей третьим сторонам принадлежащей организации интеллектуальной собственности без согласования с руководством организации.

Восстановление прав организации и возмещение ущерба

В случае выявления факта нарушения законных прав организации на объекты интеллектуальной собственности, администрация организации, при не достижении договорённости об удовлетворении претензий, возбуждает судебные иски о восстановлении указанных прав и о возмещении

материального и морального ущерба, нанесённого организации вследствие данных нарушений.

Практическое задание

Цель работы: сформировать навыки составления документации на результаты интеллектуальной деятельности.

Задание: В качестве приобретения практического опыта составления документации, составьте:

уведомление о создании результата интеллектуальной деятельности;
договор о создании объекта интеллектуальной собственности, используя приложения 1 и 2.

Содержание отчета: а) цель работы; б) текст задания; в) проекты уведомления и договора в электронном виде.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое интеллектуальная собственность?
2. Что является результатами интеллектуальной деятельности?
3. Назовите цель и задачи защиты интеллектуальной собственности.
4. Как регулируется распределение прибыли от коммерческой реализации результатов интеллектуальной деятельности?
5. Кто принимает окончательное решение о закреплении за организацией прав интеллектуальной собственности?
6. Что повышает инвестиционную привлекательность исследований и разработок организации?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4. Федеральный закон № 230-ФЗ [принят Государственной думой 24 ноября 2006 г.]: (с изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы Гарант. – Текст: электронный.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон № 195-ФЗ [принят Государственной думой 30 декабря 2001 г.]: (с изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы Гарант. – Текст: электронный.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 63-ФЗ [принят Государственной думой 13 июня 1996 г.]: (с изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы Гарант. – Текст: электронный.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о создании результата интеллектуальной деятельности**

В соответствии с п. 4. статьи 1370 Гражданского Кодекса РФ доводим до Вашего сведения, что нами получены результаты, в отношении которых возможна правовая охрана в качестве объекта интеллектуальной собственности.

Данные результаты получены при выполнении исследований в соответствии с планами НИР Университета по договору _____

(указать реквизиты договора)

по ФЦП, ГЗ, ГК _____

(указать реквизиты)

по конкретному заданию _____

(от кого, дата)

в рамках научной работы _____

(курсовая работа, квалификационная работа, магистерская диссертация, кандидатская, докторская)

в рамках перспективного научного направления _____

Авторами результатов являются сотрудники ТвГТУ (ФИО, должность, место работы, почтовый индекс, домашний адрес, гражданство):

_____,

а также (ФИО)

_____,
не состоящие с Университетом в трудовых отношениях.

Сведения о сущности РИД:

не имеется публикаций, порочащих новизну предложения. Обязуемся не разглашать сведения о сущности РИД до даты официальной публикации информации о нем.

полностью или частично опубликованы (где и когда, привести ссылку) _____.

Приложение:

Первичные материалы к описанию РИД « _____ »

представлены в отдел защиты интеллектуальной собственности ТвГТУ на ____ стр.

Расходы по оплате пошлин за счет _____
(средств контракта, средств гранта, средств научного управления и т.д.)

Подписи Авторов: _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан (директор, зав. кафедрой, научный руководитель)

(должность, подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ТвГТУ

_____ А.В. Твардовский

_____ 2020 г.

ДОГОВОР О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И УСЛОВИЯХ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

г. Тверь

« _____ » _____ 20 ____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный технический университет», именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице ректора _____, действующего на основании Устава университета, с одной стороны, и

_____ (ФИО работника (-ов))

именуемый(-ые) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Объект интеллектуальной деятельности (далее – ОИД), созданный Работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей (или конкретным заданием Работодателя), признаются соответственно служебным объектом интеллектуальной деятельности (далее – служебный ОИД).

Работник представляет Работодателю служебный ОИД, а Работодатель принимает служебный ОИД, и использует его в соответствии с полученным патентом и настоящим Договором.

1.2. Объектом прав по настоящему Договору является: _____

1.3. Право авторства на служебный ОИД принадлежит Работнику (автору).

1.4. Исключительное право на служебный ОИД и право на получение патента принадлежат Работодателю, согласно ст. 1370 Гражданского кодекса РФ.

1.5. Работник гарантирует и подтверждает, что служебный ОИД создан его собственным творческим трудом.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. В трудовые обязанности Работника входит создание служебных ОИД для обеспечения или совершенствования образовательного (учебного) процесса, научной деятельности и т.п.

2.2. Работник обязан письменно уведомить Работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей (или конкретного задания Работодателя) такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Работник обязуется в месячный срок с момента завершения работы над созданием служебного ОИД уведомить об этом руководителя своего структурного подразделения Работодателя, который в 15-тидневный срок обязан уведомить Работника, принимает ли Работодатель (ректор/проректор по научной работе) созданное служебное ОИД.

2.3. Работодатель в течение 4-х месяцев со дня письменного уведомления его Работником подает заявку на выдачу патента на соответствующие служебные ОИД в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2.4. Работодатель имеет право безвозмездно использовать патент на служебное ОИД в договорных отношениях с третьими лицами.

2.5. В течение срока действия настоящего Договора Работник обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Работодателем предоставленного ему права использования служебного ОИД и согласно установленным настоящим Договором условиям.

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий договор действует до окончания срока действия патента, в том числе включая время продления действия патента Работодателем (поддержания в силе патента).

3.2. При условии создания Работником служебного ОИД в период трудовых отношений, положения настоящего Договора действуют при расторжении трудового договора с Работником в течение трех лет.

4. Условия создания и использования служебного ОИД

4.1. Право на получение патента принадлежат Работодателю, который обязуется осуществлять в связи с этим следующие расходы:

4.1.1. оплата государственной пошлины за подачу заявки на ОИД, за экспертизу по существу, за выдачу патента, за продление действия патента до 20 лет на изобретение и других необходимых расходов;

4.1.2. оплата государственной пошлины за подачу заявки на ОИД, за выдачу патента, за поддержание патента в силе до 10 лет и других необходимых расходов.

4.2. Работник подтверждает, что за создание и использование служебного ОИД не предусматривается выплата дополнительного вознаграждения. Работнику выплачивается в соответствии с трудовым договором в период работы у Работодателя заработная плата, которая включает стимулирующую надбавку, предусматривающую и вознаграждение за создание, использование и распоряжение Работодателем служебных ОИД, в том числе после прекращения действия трудового договора с ним.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.3. Все споры и разногласия Сторон разрешаются путем направления письменных требований с указанием срока их выполнения. При не достижении согласия споры разрешаются в суде.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.

6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах - по одному для каждой из сторон.

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Работодатель

Наименование _____

Юридический адрес/контакты: _____

Банковские реквизиты: _____

РЕКТОР _____ /А.В. Твардовский/

Работник

Фамилия, имя, отчество: _____

адрес (с индексом): _____

паспорт серия _____ № _____ выдан _____

_____ (подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела защиты интеллектуальной собственности

_____ Е.И. Ханькевич

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Методические указания
к выполнению практических занятий по дисциплине
«Правовая защита интеллектуальной собственности»
для обучающихся по направлению подготовки магистров
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств,
направленность (профиль) «Технологии сварочного производства»

Составители: С.М. Слободян, Д.А. Барчуков
Технический редактор Ю.Ф. Воробьева

Физ. печ. л. 0,75

Усл. печ. л. 0,698

Уч.-изд. л. 0,653

Редакционно-издательский центр
Тверского государственного технического университета
170026, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, 22