

УДК 658.5.014

DOI: <http://dx.doi.org/10.20535/2219-380413201568546>Маренич Е. Н.<sup>1</sup>, *инженер*

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАНЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИР И ОКР

**En** The article focuses on problem of scientific and technical results using, reviews the intellectual property rights protection and distribution in contracts on carrying out the research and development. The examples of the SDO «Yuzhnoye» contract wording are given.

**Ua** Розглянуто розподіл прав інтелектуальної власності, наводяться приклади формулювань договорів, що використовуються в роботі «КБ «Південне».

### Введение

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД), получаемые в ходе выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и ОКР), являются одной из составляющих интеллектуального капитала предприятия. Охраняемые РИД относятся к объектам права интеллектуальной собственности (ОПИС). При их создании возникают правовые взаимоотношения между авторами, предприятием-разработчиком, смежными организациями и заказчиками продукции, которые требуют урегулирования. Активное обсуждение данного вопроса в научных изданиях [1, 2, 3] показывает актуальность задачи.

### Постановка задачи

Целью данной работы является выявление на примере Государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» (ГП «КБ «Южное») наиболее целесообразных вариантов распределения имущественных прав интеллектуальной собственности, учитывающих интересы всех сторон, которые участвуют в создании ОПИС.

### Методы и способы исследований

Прежде всего, необходимо определить возможные объекты и субъекты прав интеллектуальной собственности и проанализировать варианты распределения прав. В процессе осуществления научно-

---

<sup>1</sup> Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», г. Днепропетровск

#### **Розділ 4. Інтелектуальна власність**

технической деятельности создаются различные ОПИС: научно-технические отчеты, конструкторская документация, чертежи, компьютерные программы, базы данных и т. д. Неимущественные права на создаваемые при выполнении работ ОПИС, принадлежат первичному субъекту – автору и не передаются. Имущественные права на служебный объект могут принадлежать автору, заказчику, исполнителю или нескольким сторонам совместно в зависимости от условий договоров.

Если в условия договора не включен пункт о распределении прав, руководствуются нормами законодательства [5], которые устанавливают, что в таком случае права интеллектуальной собственности принадлежат совместно работнику и работодателю (объект, созданный при выполнении трудового договора) или исполнителю и заказчику (объект, созданный по заказу). Данный вариант усложняет использование ОПИС, т.к. одна из сторон может запретить другой стороне его использование.

*Взаимоотношения с авторами.* В этом аспекте, в первую очередь, необходимо урегулировать распределение прав на служебные ОПИС между авторами-работниками предприятия и предприятием-работодателем. Имущественные права на ОПИС, созданный в порядке выполнения служебных обязанностей, принадлежат работодателю и работнику совместно, если иное не указано в трудовом или другом договоре. Типовой трудовой договор, используемый в ГП «КБ «Южное», не предусматривает долевого распределения прав интеллектуальной собственности на служебные объекты. Поэтому при оформлении охранных документов на ОПИС на имя предприятия составляется договор о передаче исключительных имущественных прав от авторов предприятию. При этом в случае дальнейшего использования ОПИС автор имеет право на вознаграждение.

*Взаимоотношения с коммерческим заказчиком.* Такого рода взаимоотношения зависят от притязаний заказчика. Если имущественные права на ОПИС, полученные в ходе работ по договору, остаются за исполнителем, он имеет право свободного использования таких результатов в своей деятельности. В таком случае раздел договора, в котором указываются условия распределения прав интеллектуальной собственности, может иметь следующую формулировку:

«Исполнитель сохраняет исключительные имущественные права интеллектуальной собственности на объекты интеллектуальной собственности (включая, без ограничений, открытия или улучшения, заявки на патенты, лицензии на патенты, компьютерные программы, базы данных, документацию на компьютерное программное обеспечение, данные, чертежи, спецификации, технические условия, отчеты, проекты, конструкции, ноу-хау, производственные процессы, процедуры и т.п.), как существовавшие ранее, так и разработанные Исполнителем в рамках настоящего Договора (Контракта)».

В случае если заказчик оставляет права на разработанные ОПИС за собой, исполнителю необходимо защитить так называемую интеллектуальную собственность «заднего плана» – ОПИС, созданные до заключения контракта и использованные в разработке по контракту. Не указав такой нюанс исполнитель рискует потерять всю интеллектуальную собственность, разработанную предприятием. Пример формулировки, которая позволит предприятию-разработчику подтвердить права на предыдущие наработки:

«Имущественные права интеллектуальной собственности на результаты работ, выполненных по Договору (Контракту), принадлежат Заказчику.

Исполнитель сохраняет все права собственности на объекты права интеллектуальной собственности, которые существовали ранее и были использованы в целях выполнения данного Договора (Контракта)».

Предприятие-исполнитель может ссылаться на охранные документы, официальные издания, документацию предприятия, другие источники, которые являются общедоступными и подтверждают право собственности исполнителя на разработку и ее дату приоритета.

*Взаимоотношения с государственным заказчиком.* В данном случае необходимо отдельно рассмотреть случай выполнения НИР и ОКР за счет государственного финансирования. В соответствии с «Методическими рекомендациями о заключении договоров (контрактов) на осуществление государственных закупок научных исследований, научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок и других услуг по заказу Государственного космического агентства Украины», права на ОПИС, созданные при выполнении работ, принадлежат государственному заказчику, хотя это и противоречит законодательным нормам, указывающим, что государство (орган государственного управления) не является субъектом права интеллектуальной собственности [4, 6].

*Взаимоотношения с исполнителями.* По отношению к смежным организациям, участвующим в НИР и ОКР, предприятие-разработчик выступает в роли заказчика. В данном случае в договорах целесообразно указать условия, которые закрепляют права на ОПИС за предприятием-разработчиком, которое оплачивает работу смежников. По аналогии взаимоотношений с коммерческим заказчиком, исполнитель уведомляет заказчика о созданных при выполнении работ по договору ОПИС. Предприятие-разработчик принимает решение относительно данных объектов, не претендуя на ОПИС «заднего плана» исполнителя.

Для определения порядка передачи прав от смежных организаций, отделом патентно-инновационных исследований ГП «КБ «Южное» предложен проект Соглашения о передаче имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ. В Соглашении указывается, что исполнитель в соответствии с

## **Розділ 4. Інтелектуальна власність**

договором на выполнение работ передает имущественные права на созданные ОПИС заказчику и гарантирует отсутствие нарушения прав третьих лиц. Заказчик, в свою очередь, принимает решение о целесообразности получения охранного документа или сохранения объекта в режиме коммерческой тайны. В случае получения охранного документа и дальнейшего использования ОИС, заказчик выплачивает исполнителю вознаграждение, размер которого определяется Соглашением.

Результаты и их обсуждение. Научно-техническая продукция, создаваемая на предприятии, является РИД. Перед предприятием-разработчиком новой продукции стоит задача обеспечения охраны результатов своей деятельности. Оформление прав интеллектуальной собственности обеспечивает беспрепятственное использование охраноспособных РИД в работе предприятия. Указание в договорах на выполнение работ условий, касающихся интеллектуальной собственности, позволяет определить права и обязанности всех субъектов правоотношений.

### **Выводы**

В качестве вывода следует отметить, что в соответствии с международной практикой и собственным опытом ГП «КБ «Южное» в договорах предприятия на проведение НИР и ОКР необходимо отражать следующие условия:

- закрепление прав сторон на ОПИС, полученные при выполнении работ по договору;
- закрепление прав сторон на ранее созданные ОПИС;
- обязательства сторон по обеспечению правовой охраны полученных результатов путем оформления охранных документов, либо с использованием режима коммерческой тайны;
- обязательства исполнителя по обеспечению беспрепятственного использования объекта разработки на территории заказчика (обеспечение патентной чистоты);
- обязательства сторон в отношении использования ОПИС, полученных в рамках договора, а также – ранее созданных ОПИС или ОПИС, принадлежащих третьим лицам.

### **Список использованной литературы**

1. *Ландин А. В.* Использование результатов НИОКР в качестве объектов патентных прав [Электронный ресурс] / А. В. Ландин // Патенты и лицензии. – 2010. – Режим доступа: <http://rbis.su/article.php?article=530>.
2. *Рязанова Н.* Актуальные аспекты зарубежного опыта регулирования прав на служебные объекты интеллектуальной собственности /

- Н. Рязанова // Теория и практика интеллектуальной собственности. – К., 2010. – № 6. – С.39 – 45.
3. *Смирнов В. И.* Госбюджетные НИОКР: За кем приоритет в правах? [Электронный ресурс] / В. И. Смирнов // Патенты и лицензии. – 2006. – Режим доступа: <http://rbis.su/article.php?article=525>.
  4. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 41, 54.
  5. Цивільний кодекс України: Затверджений Законом України від 16.01.03 № 435-IV (із змін. та доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – 356 с.
  6. Про управління об'єктами державної власності: Закон України від 21 вересня 2006 р. № 185-16 (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 46. – Ст. 3.