

**РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК**

Директору института
Патентной службе

Ленинский просп., д. 14, Москва 119991 ГСП-1
Телетайп/Телекс 411095
Факс (495) 954-33-20 (Ленинский просп., 14),
(495) 938-18-44 (Ленинский просп., 32а)
Справочное бюро (495) 938-03-09
<http://www.ras.ru>
ОКПО 00029251, ОГРН 1027739820393,
ИНН/КПП 7725092435/772501001

14.11.2011 № 2-10109-2616/850

На № _____

**О порядке правовой охраны
результатов интеллектуальной
деятельности в научных
учреждениях РАН**

Результаты комплексных проверок, проведенных в 2009 – 2010 гг., показали, что во многих научных организациях РАН (далее – Институт) работа по выявлению и правовой охране объектов интеллектуальной собственности не регламентирована, локальные нормативные документы не разработаны.

В связи с этим руководству Институтам предлагается ряд типовых документов, которые, в случае их отсутствия в Институте, рекомендуется разработать и принять.

1. Положение о порядке выявления и охраны результатов интеллектуальной деятельности и сопутствующие ему документы (приложения 1, 2, 3, 4, 5), в котором должен быть отражен порядок осуществления Институтом правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, определенных Гражданским кодексом Российской Федерации – часть четвертая.

2. Создать постоянно действующую комиссию по выявлению и охране результатов интеллектуальной деятельности и разработать соответствующее положение (приложение б), в котором следует отразить ее полномочия и функции.

Вышеуказанные локальные документы вводятся в действие приказом директора и доводятся до сведения всех научных сотрудников через руководителей подразделений.

Приложение: по тексту на 12 л.

Вице-президент
Российской академии наук
академик



С.М. Алдошин

исп. Зайцев Н.А. (499) 2379108

Положение о выявлении и охране результатов интеллектуальной деятельности

1. Право на получение охранного документа на объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС): изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, ноу-хау, программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем, базы данных, селекционные достижения, созданные работником (авторами) Института в связи с выполнением своих служебных обязанностей, принадлежит Институту (работодателю), если договором между ними не предусмотрено иное.

2. Сотрудники Института (далее - авторы) в случае создания ими охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) в связи с выполнением своих служебных обязанностей обязаны письменно уведомлять об этом работодателя и специалиста по патентной и изобретательской работе (приложение 2).

3. Специалист по патентной и изобретательской работе совместно с автором (авторами) готовит необходимые дополнительные материалы (анализ уровня соответствующей области техники, выявление аналогов, составление описания и формулы изобретения и т.д.) для рассмотрения на заседании Комиссии Института по выявлению и охране РИД (далее – Комиссия).

4. Решение о необходимости получения Институту охранных документов на ОИС или сохранении их в тайне в качестве «ноу-хау», о составе патентообладателей, о целесообразности зарубежного патентования, о передаче права получения патента автору (авторам) является конфиденциальной информацией и принимается указанной Комиссией. В случае принятия решения о патентовании изобретения специалист по патентной и изобретательской работе совместно с автором (авторами) подготавливает заявку, проводит патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р-15.011-96, оформляет сопроводительные документы и документы для оплаты пошлин. Материалы заявки подписываются от имени заявителя директором Института и направляются в Патентное ведомство Российской Федерации.

5. В случае принятия Комиссией решения о сохранении охраноспособного РИД в тайне в качестве «ноу-хау» Институту издается приказ об установлении режима коммерческой тайны (приложение 4) и автору (авторам) рекомендуется выдавать свидетельство на ноу-хау (приложение 5).

Институту рекомендуется составить перечень информации, составляющей коммерческую тайну (№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г.), утвердить приказом по Институту и довести его до сведения сотрудников Института.

6. Вознаграждение работникам Института – авторам служебных изобретений выплачивается Институтом в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ, договором между авторами и Институтом.

7. При получении охранного документа совместно с другими юридическими и физическими лицами (сопатентообладателями), Институт заключает с ними Договор о порядке оплаты пошлин по поддержанию в силе полученного охранного документа и использования изобретения созаявителями (сопатентообладателями) (приложение 3).

Комментарий к пункту 7:

Подача заявки на получение охранного документа, предоставляющего исключительное право на объект интеллектуальной собственности (ОИС) Институту совместно с другой организацией, возможна в случаях, если:

1) сотрудники Института и другой организации являются соавторами ОИС, созданного ими в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретных заданий работодателя;

2) другая организация является заказчиком НИОКР, в ходе выполнения которой Институтом создан ОИС, и хозяйственным договором на НИР и ОКР между ними предусмотрена совместная подача заявок на ОИС.

Порядок патентования и использования ОИС определяется соответствующим договором между сопатентообладателями (приложение 3).

В соответствии с действующим законодательством возможна также подача заявки на ОИС заказчиком единолично, если это предусмотрено договором на выполнение НИОКР. В частности, государственные заказчики обязаны предусматривать в государственных контрактах на выполнение НИОКР условие о закреплении исключительных прав на ОИС за Российской Федерацией, в случаях, если:

– результаты научно-технической деятельности (РНТД) изъяты из оборота;

– Российская Федерация приняла на себя финансирование работ по доведению РНТД до стадии практического применения;

– РНТД непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности Российской Федерации;

– исполнитель не обеспечил до истечения 6 месяцев после окончания НИОКР совершение всех действий, необходимых для признания за ним или приобретения им исключительных прав на РНТД.

В иных случаях закрепление за Российской Федерацией прав на РНТД определяется условиями государственных контрактов, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. В случае если Институт в течение 4-х месяцев с даты письменного уведомления работником (автором) о созданном ОИС не направит заявку в Патентное ведомство РФ, не переуступит право подачи заявки автору или не сообщит автору о сохранении ОИС в тайне в качестве

«ноу-хау», право на получение патента переходит к автору (авторам). Если право на получение патента переходит к автору (авторам), Институт обязуется сохранять конфиденциальность сведений, раскрытых автором, и не совершать действий, препятствующих получению автором патента.

9. При подаче заявки Институтом, авторы не вправе разглашать третьим лицам информацию об ОИС до официальной публикации сведений о нем без разрешения Института. Институт вправе раскрывать третьим лицам информацию об ОИС после подтверждения приоритета поданной заявки Патентным ведомством РФ с одновременным письменным уведомлением об этом авторов.

10. Комиссия по выявлению и охране результатов интеллектуальной деятельности рассматривает вопрос о целесообразности поддержания полученных патентов в силе. В случае принятия решения о прекращении поддержания патента на ОИС Институт обязуется своевременно уведомить об этом авторов и предложить авторам заключить договор об отчуждении исключительного права на ОИС. Если патентообладателями, наряду с Институтом, были и авторы, решение о поддержании патента в этом случае принимается авторами.

11. Все материалы, касающиеся оформления, подачи заявок на ОИС и получения патентов Институтом, хранятся у специалиста по патентной и изобретательской работе. Сотрудники Института имеют право ознакомиться со всеми материалами, относящимися к ОИС, авторами которых они являются.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о создании охраноспособного результата интеллектуальной
деятельности (РИД)

Настоящим работник(и) _____ (название Института)
_____ (ФИО, должность)
_____ (ФИО, должность)
_____ (ФИО, должность)
_____ (ФИО, должность)

уведомляет (ют) Институт в лице руководства Института о создании результата интеллектуальной деятельности (РИД)

_____ (наименование РИД),
в отношении которого возможна правовая охрана.

Наименование и номер (шифр) проекта, программы или задания НИР (ОКР), гранта, договора, заказа, государственного или муниципального контракта, при выполнении которого создан указанный результат _____

Приложение:

1. Описание созданного РИД на __ листах.

Авторы РИД:

_____ (ФИО) _____ (подпись) «__» _____ 20__ г.
_____ (ФИО) _____ (подпись) «__» _____ 20__ г.
_____ (ФИО) _____ (подпись) «__» _____ 20__ г.
_____ (ФИО) _____ (подпись) «__» _____ 20__ г.

Согласовано:

Заведующий лаборатории №__

_____ (ФИО) _____ (подпись) «__» _____ 20__ г.

Уведомление получил:

_____ (ФИО)
_____ (должность)
_____ (подпись)
«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР
о порядке патентования и использования изобретения между
созаявителями (сопатентообладателями)

«__» _____ 20__ г.

_____ (название Института) в лице _____, действующего на основании _____ и _____ в лице _____, действующего на основании _____, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили нижеследующий Договор.

Стороны осуществляют совместные действия по оформлению и подаче заявки на получение патента, оплате пошлин и других значимых действий, а также дальнейшего использования объекта интеллектуальной собственности (ОИС) «_____»

_____», созданного в результате выполнения хозяйственного договора (государственного контракта) _____.

В связи с этим Стороны договорились о следующем:

1. Делопроизводство по оформлению заявки на патентование указанного ОИС берет (берут) на себя:

2. Расходы на патентование (в целом, либо по каждому из его этапов), включая оплату пошлин, почтовые расходы, распределяются между Сторонами следующим образом:

_____ - ____ %
 _____ - ____ %.

3. Каждая из Сторон имеет право использовать изобретение для собственных нужд в соответствии с действующим законодательством РФ без каких-либо ограничений со стороны других сопатентообладателей.

4. Коммерческая реализация продукции, полученной в результате использования ОИС осуществляется _____

_____ (с согласия всех Сторон или в ином порядке)

5. Решения о распоряжении исключительным правом (заключение лицензионного договора, договора отчуждения исключительного права на ОИС) _____ (принимаются Сторонами совместно или в ином порядке)

6. Распределение доходов от распоряжения исключительными правами на ОИС:

_____ (Патентообладатель 1) - ____ %
 _____ (Патентообладатель 2) - ____ %.

7. Каждая из Сторон, осуществляющая рекламно-коммерческую проработку конечного продукта, содержащего предмет данного ОИС, обязана указывать в рекламе наименования всех патентообладателей (Сторон).

8. Решение об отзыве заявки на изобретение, о досрочном прекращении действия патента принимается на основании совместного решения Сторон и оформляется в виде дополнения к настоящему Договору.

9. Стороны берут на себя обязательства по обеспечению конфиденциальности полученных друг от друга сведений, относящихся к данному ОИС до официальной публикации сведений о нем и примут необходимые меры для предотвращения разглашения этих сведений или ознакомления с ними третьих лиц без взаимной договоренности.

10. В случае нарушения исключительного права на использование ОИС третьими лицами Стороны обязуются незамедлительно предпринять совместные действия для предотвращения противоправных действий.

11. Вознаграждения авторам ОИС при получении патента, получения доходов от использования ОИС или распоряжения исключительным правом на ОИС выплачиваются каждой из Сторон самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ и соглашениями с авторами, являющимися работниками соответствующей Стороны.

12. В случае возникновения споров при невозможности их разрешения путем переговоров между Сторонами они должны разрешаться в соответствии с действующим законодательством.

13. Дополнительные условия: _____

Наименования, юридические адреса, реквизиты Сторон:

Подписи уполномоченных представителей Сторон:

ПРИКАЗ

(дата) _____

_____ № _____

Г 7
Об установлении режима
коммерческой тайны

В соответствии с п. __ Положения о выявлении и охране результатов интеллектуальной деятельности и _____ (локальным нормативным документом (Перечнем информации, составляющей коммерческую тайну в Институте)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить режим коммерческой тайны на полученный результат научно-исследовательских работ _____ .
(название результата интеллектуальной деятельности согласно теме НИР)

2. Комиссии по выявлению и охране результатов интеллектуальной деятельности провести оценку «ноу-хау» для постановки на баланс в качестве нематериального актива.

3. Специалисту по патентной и изобретательской работе выдать свидетельство на «ноу-хау» автору (авторам) _____ (Ф.И.О., должность).

Директор Института

(полное наименование Института)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

на «ноу-хау»

№ / название

Обладатель «ноу-хау»: _____

(полное наименование Института)

Автор(ы): _____

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приоритет «ноу-хау» от ____ _____ 201_г.

Директор Института

МП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по выявлению и охране результатов интеллектуальной
деятельности

1. Постоянно действующая Комиссия по выявлению и охране результатов интеллектуальной деятельности (далее – Комиссия) является научно-консультативным органом Института.

2. Состав Комиссии формируется из числа ведущих специалистов структурных подразделений Института по основным направлениям научной деятельности, имеющих опыт в изобретательстве и инновационной деятельности, в неё входят также представители Института: главный бухгалтер, экономист, юрист, специалист по патентной и изобретательской работе. Состав Комиссии утверждается приказом директора Института. Председатель Комиссии назначается из числа заместителей директора Института по научной работе.

Секретарь Комиссии осуществляет делопроизводство и хранение материалов. Комиссия в своей работе подотчетна директору Института. Председатель Комиссии докладывает директору о деятельности Комиссии по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законами Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, приказами Роспатента, постановлениями и распоряжениями Президиума РАН, международными соглашениями в области интеллектуальной собственности, Уставом Института, Положением о выявлении и охране результатов интеллектуальной деятельности в Институте.

4. Комиссия рассматривает все вопросы, связанные с правовой охраной в РФ и в других странах результатов интеллектуальной деятельности (РИД), созданных в Институте.

5. Комиссия осуществляет следующие функции:

– выявление охраноспособных РИД (по итоговым отчетам научных подразделений Института, планам научно-исследовательских работ);

– признание созданных РИД служебными и исключительных прав Института на них на основании письменных уведомлений работников Института (авторов) и дополнительных материалов, подготовленных специалистом по патентной и изобретательской работе;

– принятие решений о целесообразности патентования РИД в качестве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и регистрации программ для ЭВМ, топологий интегральных микросхем, баз данных, о сохранении РИД в тайне в качестве «ноу-хау», об отчуждении исключительного права на РИД автору (авторам);

- принятие решений о поддержании в силе ранее полученных охранных документов (Комиссия регулярно, не реже одного раза в год, анализируют целесообразность продолжения зарубежного патентования и охраны действующих патентов на изобретения;
- оценка доли прибыли (дохода), себестоимости, приходящейся на изобретение, полезную модель, программу для ЭВМ, базу данных, ноу-хау при их использовании, при продаже лицензий;
- принятие решений о постановке РИД на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов Института в соответствии с утвержденной в Институте методикой оценки нематериальных активов;
- рассмотрение вопроса о коммерческом использовании объектов интеллектуальной собственности (ОИС).

Комментарий:

Институт не вправе распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником [1]. Это относится и к правам на ОИС. В частности, разрешение собственника требуется для передачи Институту права на получение охранного документа другому лицу и для отчуждения исключительного права на ОИС. Собственником в данном случае является Правительство Российской Федерации. Однако нормативного документа, устанавливающего порядок получения упомянутых разрешений, в настоящее время нет.

Исключением из общего правила является возможность внесения бюджетными НИИ и вузами исключительных прав на ОИС в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, предоставленная Федеральным законом № 217-ФЗ от 02.08.2009 [2].

6. Комиссия принимает решение по каждому РИД простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Заседание Комиссии правомочно при условии участия в заседании не менее половины членов Комиссии. Комиссия вправе привлекать для решения конкретных вопросов любых сотрудников Института, в т.ч. авторов РИД.

7. Комиссия рассматривает представленные материалы в срок не более месяца. Решение Комиссии по каждому РИД оформляется протоколом.

8. При наличии разногласий, препятствующих принятию решения, Комиссия вправе передать спорный вопрос на рассмотрение Ученого совета Института.

9. Члены Комиссии принимают на себя письменные обязательства по соблюдению конфиденциальности в отношении всех сведений и материалов о рассматриваемых на заседании РИД, в соответствии с Положением о конфиденциальной информации и мерах по обеспечению ее охраны, действующим в Институте.

ⁱ Ст.296, 298, 299 ГК РФ.

ⁱⁱ Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 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».