



ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА

Управление результатами интеллектуальной деятельности работников предприятия

Владислав Шаповал

Директор департамента
интеллектуальной собственности ЮФ «САЛКОМ»

Служебные ОИС

Служебный ОИС – это:

- результат творческой деятельности
- лица, состоящего в трудовых отношениях с предприятием
- если трудовой договор либо должностная инструкция предусматривают возможность создания работником ОИС и/или
- если предприятие приказом поручило работнику создание ОИС



Виды служебных ОИС

Объекты авторского права:

- документы (статья, речь, бизнес-план и т.д.)
- фотография
- дизайнерская работа
- рисунок
- компьютерная программа
- база данных

Объекты промышленной собственности:

- изобретение
- полезная модель
- промышленный образец
- рационализаторское предложение
- торговая марка



Нормативное регулирование

- ст. 429 Гражданского кодекса Украины;
- ст. 16 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»;
- ст. 9 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели»;
- ст. 8 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы»



Права на служебный ОИС

личные неимущественные права

- на признание человека создателем (автором, изобретателем и т.д.) ОИС;
- препятствовать любому посягательству на право интеллектуальной собственности, способному причинить вред чести или репутации создателя ОИС;
- иные личные неимущественные права интеллектуальной собственности, предусмотренные законом (например право на подачу заявки на патент/свидетельство).

имущественные права

- на использование ОИС;
- исключительное право разрешать использование ОИС;
- исключительное право препятствовать неправомерному использованию ОИС, в том числе запрещать такое использование;
- иные имущественные права интеллектуальной собственности, предусмотренные законом.



Распределение прав на служебные ОИС

гражданский кодекс

- личные неимущественные права принадлежат **работнику**
- имущественные права – **работнику и работодателю совместно**

специальные законы

- личные неимущественные права принадлежат **работнику**
- имущественные права - **работодателю**

Коллизия между Гражданским кодексом и специальными законами



Ключевая проблема

коллизия между гражданским кодексом и специальными законами

неоформление/неправильное оформление отношений между работодателем и работниками – создателями служебных ОИС

недобросовестные действия работников – создателей служебных ОИС

потеря работодателем прав на служебные ОИС работником/конкурентом **и/или** приобретение прав на служебные ОИС



Объекты авторского права

- получают правовую охрану с момента создания (придания объективной формы или оповещения)
- права на них возникают с момента создания
- не требуется соблюдение дополнительных формальностей
- презумпция авторства: собственником авторских прав является лицо, чье имя указано на оригинале/экземпляре ОИС



Объекты авторского права

Дополнительные способы оформления авторских прав:

- **проставление знака охраны авторского права** –
© + имя правообладателя и год первой публикации
(проставляется на оригинале или каждом экземпляре объекта авторского права)
- **регистрация авторского права** в соответствующих государственных реестрах (для засвидетельствования авторского права, факта и даты опубликования объекта авторского права, договоров о передаче прав)



Объекты авторского права

Оформление отношений между работодателем и работниками – создателями служебных объектов авторского права:

- надлежащее оформление трудовых отношений (трудовой договор и/или должностная инструкция, приказ о поручении создать ОИС)
- авторский договор (распределение имущественных прав на служебные объекты авторского права)
- определение и оформление порядка выплаты и размера вознаграждения за создание и использование служебного объекта авторского права (в составе заработной платы или отдельное вознаграждение)
- бухгалтерский учет объектов авторского права (при необходимости)



Объекты авторского права

Способы недобросовестного присвоения авторских прав:

- обозначение служебного объекта авторского права «своим» знаком охраны авторского права
- регистрация служебных объектов авторского права на другое лицо
- неявный плагиат



Объекты промышленной собственности

- получают правовую охрану с момента подачи заявки, но после получения охранного документа (патента, свидетельства)
- права на них возникают с момента получения охранного документа



Объекты промышленной собственности

Изобретение (полезная модель) считается служебным, если создано:

- **в связи с выполнением служебных обязанностей**
(в процессе осуществления работником своих функциональных обязанностей, зафиксированных в трудовом договоре (контракте) и/или должностной инструкции, которые предусматривают выполнение работ, которые могут привести к созданию изобретения (полезной модели));
- **в связи с выполнением поручения работодателя**
(в процессе выполнения письменного задания работодателя, данного работнику, которое имеет непосредственное отношение к специфике деятельности работодателя и может привести к созданию изобретения (полезной модели));
- **с использованием опыта, производственных знаний, секретов производства и оборудования работодателя.**

Промышленный образец считается служебным, если создан:

- в связи с исполнением служебных обязанностей
- в связи с выполнением поручения работодателя



Объекты промышленной собственности

право на подачу заявки
(получение охранного документа)

неимущественное право



охранный документ



имущественные права

на объекты промышленной собственности

Согласно ст. 423 ГК Украины неимущественные права принадлежат создателю ОИС. В случае, предусмотренном законом, неимущественные права на ОИС могут принадлежать другим лицам.

Согласно ст. 8 ЗУ «Об охране прав на изобретения и полезные модели» и ст. 7 ЗУ «Об охране прав на промышленные образцы» право на подачу заявки на служебные ОИС принадлежит работодателю, при условии соблюдения им ряда требований.



Объекты промышленной собственности

Работодатель утрачивает право на служебное изобретение (полезную модель), если в течение **четырёх месяцев с момента получения уведомления от работника о его создании:**

- не подаст в заявку на получение охранного документа или
 - не передаст право на получение охранного документа другому лицу или
 - не примет решение о сохранении служебного изобретения (полезной модели) как конфиденциальной информации
- и
- не заключит с изобретателем письменный договор о размере и условиях выплаты ему (его правопреемнику) вознаграждения в соответствии с экономической ценностью изобретения (полезной модели) и/или другой выгоды, которая может быть получена работодателем.



Объекты промышленной собственности

Работодатель утрачивает право на служебный промышленный образец, если в течение **четырёх месяцев с момента получения уведомления от работника о его создании:**

- не подаст в заявку на получение охранного документа или и
- не заключит с изобретателем письменный договор о размере и условиях выплаты ему (его правопреемнику) вознаграждения в соответствии с экономической ценностью изобретения (полезной модели) и/или другой выгоды, которая может быть получена работодателем.



Объекты промышленной собственности

Оформление отношений между работодателем и работниками – создателями служебных объектов промышленной собственности:

- надлежащее оформление трудовых отношений (трудовой договор и/или должностная инструкция, приказ о поручении создать ОИС)
- закрепление в трудовом договоре либо в отдельном соглашении (приложении к трудовому договору) порядка распределения имущественных прав на служебные объекты промышленной собственности
- заключение договора о конфиденциальности
- определение и оформление порядка выплаты и размера вознаграждения за создание и использование служебного объекта промышленной собственности (в составе заработной платы или отдельное вознаграждение)
- внутреннее положение работодателя о служебных объектах промышленной собственности, правила документооборота
- бухгалтерский учет объектов промышленной собственности (при необходимости)



Торговая марка

Созданные работником обозначения (слово, графика, слоган и др.), с помощью которых работодатель индивидуализирует свои товары и услуги **являются объектом авторского права и могут быть объектом промышленной собственности**, при условии регистрации в качестве торговой марки.

Неоформление/неправильное оформление работодателем прав на такие обозначения может повлечь за собой:

- потерю прав на такие обозначения – регистрация таких обозначений другими лицами в качестве торговой марки
- необходимость выплачивать работнику вознаграждение за использование таких обозначений, как объектов авторских прав



Торговая марка

Оформление работодателем прав на обозначения – средства индивидуализации:

- оформление взаимоотношений с работником – создателем обозначения по схеме для объектов авторского права
- обязательная предварительная регистрация обозначения в качестве торговой марки



Коммерческая тайна

Законодательство не содержит действенно правового механизма защиты коммерческой тайны

Работодатель вынужден разрабатывать различные схемы защиты коммерческой тайны, например:

- оформление взаимоотношений с работником, с закреплением возможности наложения дисциплинарных взысканий (вплоть до увольнения) за нарушение обязательств о коммерческой тайне.
- оформление взаимоотношений с работником. В случае перехода человека "по-плохому" к конкуренту – возбуждение уголовного дела по ст. 231, 232 УК.
- оформление с работниками фиктивных займов, ссуд и прочее, возврат сумм по которым можно быть потребован в случае перехода человека "по-плохому" к конкуренту.



Коммерческая тайна

Оформление отношений между работодателем и работниками, которые создают, используют или имеют иной доступ к коммерческой тайне, а именно:

- утверждение и введение в действие приказом работодателя **Перечня сведений, составляющих конфиденциальную информацию Предприятия;**
- утверждение и введение в действие приказом работодателя **Инструкции о порядке обращения с конфиденциальной информацией;**
- закрепление в трудовом договоре и/или должностной инструкции работника перечня, характеристики и объема конфиденциальной информации, которую работник создает, использует или имеет к ней доступ;
- заключение с работником дополнения к трудовому договору - **Договор о сохранении конфиденциальной информации.**





ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА

Спасибо за внимание!

vso@salkom.kiev.ua

(044) 229-09-00