

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Акционерного общества
«Российская венчурная компания»
от 10 января 2020 г. № 06/20

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ОПИСАНИИ ПРОЕКТОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ (НТИ)
В ЧАСТИ ФОРМУЛИРОВОК КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ**

Москва
2020

1. Исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности (далее также – интеллектуальная собственность, объекты ИС) приведен в статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае включения в описание проектов НТИ в части формулировок контрольных точек и целевых показателей проектов НТИ объектов ИС рекомендуется при описании требований к подтверждающим документам по объектам ИС использовать приведенные ниже в таблице формулировки напротив соответствующего объекта ИС.

2. Документами, подтверждающими исключительные права правообладателя на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации производителя, являются охранные документы.

Охранный документ - это документ, предоставляемый правообладателю по его просьбе (заявке, ходатайству и др.) соответствующим государственным органом - уполномоченным патентным ведомством Российской Федерации (Федеральной службой по интеллектуальной собственности - Роспатентом) и удостоверяющий приоритет, авторство, право его владельцев в течение определенного срока использовать предмет своего патента, свидетельства, включая право отстранять (исключать) третьих лиц от любой формы использования зарегистрированного объекта без согласия (разрешения) патентообладателя.

Для выдачи охранного документа, на основании которого реализуется охрана и защита интересов правообладателя, должны быть соблюдены условия, идентифицирующие объект, а также требования оформления документов, представляемых в соответствующий уполномоченный государственный орган - Роспатент, подведомственную организацию Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФГБУ «ФИПС»).

Необходимо понимать, что создание не всех объектов ИС требует государственной регистрации. Авторское право возникает с момента создания произведения (объектов ИС, перечисленных в статье 1259 ГК РФ) и не требует какой-либо регистрации. Другое дело с подлежащими государственной регистрации

объектами - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки/знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, программы для ЭВМ и базы данных/право изготовителя базы данных, топологии интегральных микросхем, на которые также возникает интеллектуальное право, но они требуют государственной регистрации в Роспатенте (программы для ЭВМ, базы данных/право изготовителя базы данных и топологии интегральных микросхем по желанию правообладателя), что обеспечивает им надежную защиту и предоставление государственной монополии. Сведения о них вносятся в специальный реестр, и правообладатель получает охранный документ в виде патента либо свидетельства, подтверждающее правообладание.

Для авторов песен, фильмов, различных текстов, объектов изобразительного искусства существует несколько способов подтвердить авторство (правообладание):

а) указание имени автора на экземпляре произведения при опубликовании. Лучше, чтобы такая надпись была в виде имени и фамилии или в виде «водяных знаков», обычно используемых в живописи. При этом, если другая сторона не представит иных доказательств, то в соответствии со статьей 1257 ГК РФ автором считается лицо, указанное на экземпляре или оригинале произведения;

б) предоставление материалов, подтверждающих процесс создания конкретного объекта авторских прав. Например, касательно фотографий, в качестве доказательства выступают RAW-файлы вместе с фотоаппаратом, которым был создан снимок;

в) письменные доказательства. Ими могут являться различные договоры, в том числе авторского заказа с актом приема – передачи результата работы, электронные переписки, документы об участии в выставках и иные;

г) отправка Почтой России посылки или конверта, где находится произведение, например, рукопись, график, схема или картина. Данное действие делается до опубликования материала или представления третьим лицам. При возникновении вопроса об авторстве и необходимости в защите своих прав в судебном заседании вскрывается данный конверт. Такой способ наиболее часто

используется за рубежом для достижения целей фиксации обладания экземпляром произведения на определённую дату;

д) депонирование произведений как наиболее надёжный способ подтверждения авторских прав. Суть заключается в том, что за определённую плату удостоверяется факт предъявления результата интеллектуальной деятельности конкретным лицом. Авторские права на произведение регистрируются в официальном реестре и оформляются свидетельством о депонировании, которое подтверждает авторство на произведение с именем или псевдонимом;

е) заверение нотариуса.

В отношении таких объектов ИС как программы для ЭВМ, базы данных / право изготовителя базы данных, топология интегральных микросхем в Российской Федерации допускается добровольная государственная регистрация. В соответствии со статьями 1262, 1334 и 1452 ГК РФ правообладатель может по своему желанию зарегистрировать такие объекты ИС в Роспатенте. Учитывая необходимость подтверждения бюджетных расходов в рамках реализации проектов НТИ, в описании проектов рекомендуется предъявлять к проектам НТИ требования о необходимости осуществления государственной регистрации создаваемых в рамках проектов указанных объектов ИС. Кроме того, также рекомендуется в описании проектов НТИ предъявлять требования о необходимости внесения информации о программах для ЭВМ и базы данных/праве изготовителя базы данных в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных — это публичная электронная система учёта программного обеспечения, которое официально признано происходящим из Российской Федерации для использования прежде всего государственными структурами (размещен в Интернете по ссылке <https://reestr.digital.gov.ru/>). Создание данного реестра российского программного обеспечения осуществляется в целях расширения использования ИТ-продукции в органах государственной власти Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программного обеспечения мер государственной поддержки. Дополнительными целями называются обеспечение информационной безопасности органов власти и импортозамещение.

Исключительные права на объекты ИС могут быть действительными не только на территории Российской Федерации, но и на территориях других стран. Тогда их правовая охрана и защита осуществляются в рамках норм законодательства стран, выдавших охранные документы. Причем, если охранные документы на результаты интеллектуальной деятельности выданы патентными органами иностранных государств, объекты исключительных прав также учитываются в составе нематериальных активов организации, работающей в России.

3. Особо надо остановиться на распределении исключительных прав при создании служебных произведений, служебных изобретений, служебной полезной модели, служебного промышленного образца.

Служебное произведение

В ходе работы работник может создать произведение науки, литературы или искусства. Но не любое произведение, сотворенное работником, будет считаться служебным и соответственно принадлежать проектам НТИ. Для появления такого статуса необходимо соблюдение нескольких условий одновременно.

Служебное произведение - это объект авторских прав, созданный исключительно в рамках трудовых обязанностей работника. При этом авторские права делятся между работником-автором и работодателем следующим образом:

- работник (группа работников) компании, создавший произведение своим творческим трудом, автоматически получает личные (неимущественные) права на свое произведение: право авторства, право на имя. То есть работник не должен нигде регистрировать свое авторство или факт создания произведения. Достаточно, чтобы авторство/факт создания были выражены в объективной форме, например, нарисован эскиз, написана статья, сделаны фото;

- работодатель автоматически становится владельцем исключительных (имущественных) прав на 3 года. Это право использовать произведение по своему усмотрению, право распорядиться исключительным правом, к примеру, продать его, разрешить или запретить использовать объект авторского права другим лицам. Также работодатель получает право на обнародование произведения.

Но чтобы созданный работником объект авторских прав считался служебным произведением, и работодатель не утратил своих исключительных прав на него, необходимо сделать следующее.

Служебное произведение создается только работниками компании, то есть людьми, с которыми оформлены трудовые договоры. Если человек работает по гражданско-правовому договору, его творения не являются служебными произведениями и исключительные права автоматически не оказываются у заказчика.

Не всякий объект авторских прав, созданный работником, является служебным произведением. Даже если он создавался в рабочее время, на территории работодателя и за его счет. Необходимо, чтобы обязанность произвести конкретный продукт (допустим, написать статью или компьютерную программу, нарисовать эскиз или выкройку) входила в круг функций по должности и была письменно зафиксирована. Обязанность по созданию служебного произведения должна быть установлена в одном из следующих документов:

- **в должностной инструкции;**

- **в трудовом договоре** или в дополнительном соглашении к нему, если, например, творческие обязанности добавляются работнику в ходе работы, после оформления первоначального трудового договора.

- **в ЛНА**, изданном в дополнение условий трудового договора. Например, в положении о служебных произведениях.

Иногда по заданию работодателя планируется создание какого-то специфического произведения либо необходима работа группы авторов или строгое соблюдение сроков реализации проекта. В подобных ситуациях могут быть оформлены:

- приказ руководителя или соглашение между работником и работодателем, содержащие служебное задание работнику (группе сотрудников) в рамках трудовых обязанностей;

- отчет работника о выполнении служебного задания, акт о передаче результата выполнения служебного задания, подписанный работником и

работодателем, или любые иные варианты документов, содержащих дату предоставления результата служебного задания руководителю.

Исключительное право на служебное произведение останется у работодателя навсегда при соблюдении двух условий.

Условие 1. Работодатель в течение 3 (трех) лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, должен использовать это произведение, то есть предпринять одно из следующих действий:

- использовать произведение самостоятельно;
- передать свое исключительное право на произведение другому лицу;
- сообщить работнику в письменной форме о сохранении служебного произведения в тайне.

Если работодатель ничего из этого не сделает в течение 3 (трех) лет со дня, когда работник передал ему права на служебное произведение, исключительное право на служебное произведение перейдет автору. И тогда использовать объект авторских прав работодателю можно будет только на условиях простой (неисключительной) лицензии и за вознаграждение, которое стороны должны будут определить в гражданско-правовом договоре.

Условие 2. Работодатель, помимо зарплаты, обязан выплатить работнику вознаграждение за использование его произведения. Его размер, периодичность, условия и порядок выплаты законом не предусмотрены. Поэтому работодатель и работник вправе урегулировать все эти вопросы самостоятельно по договоренности, например, в трудовом договоре. При ежемесячной выплате вознаграждения по трудовому договору работодатель обезопасит себя:

- от притязаний автора на исключительное право на созданное им произведение;
- от перехода к автору исключительных прав, если в течение 3 лет организация не начнет использовать произведение или не уведомит работника о сохранении его в тайне.

Работник, систематически получающий вознаграждение за использование его произведений работодателем, не может претендовать на переход к нему исключительных прав ни при каких обстоятельствах.

Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец (статья 1370 ГК РФ):

Понятие служебного изобретения, служебная полезная модель, служебный промышленный образец определено в пункте 1 статьи 1370 ГК РФ: «Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом». При этом работодатель должен быть готов документально подтвердить, что создание новых технических решений, которые впоследствии могут претендовать на правовую охрану в качестве изобретения, входит в трудовые обязанности работника или в конкретное задание работнику, выданное работодателем.

Право на служебное изобретение как объект промышленной собственности является имущественным правом и, в общем случае, принадлежит работодателю. Согласно пункту 3 статьи 1370 ГК РФ, «исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное».

Для признания изобретения служебным необходимо, чтобы оно было создано работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Если трудовым или договором между работником и работодателем не предусмотрено иное, то в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ «работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана». Уведомление должно содержать достаточно информации для последующей идентификации изобретения. Далее

закон предоставляет право работодателю в течение четырех месяцев принять решение о дальнейшей судьбе предполагаемого изобретения: «если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику» (абзац второй пункта 4 статьи 1370 ГК РФ).

То есть по истечении четырех месяцев бездействия работодателя изобретение уже не признается служебным. Чтобы избежать случайного возникновения подобной ситуации, сообщение работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне следует выполнить в письменной форме. Этот документ также должен быть датирован, утвержден в соответствии правилами утверждения документов, действующими у работодателя, и содержать доказательство того, что работник ознакомлен с этим документом. Подобным же образом следует поступить, если четырех месяцев для оформления и подачи патентной заявки на изобретение оказалось недостаточно. Если у изобретения несколько соавторов, целесообразно документально зафиксировать творческий вклад в изобретение каждого из соавторов и распределение вознаграждения или компенсации между соавторами.

В соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 1370 ГК РФ работник-автор служебного изобретения имеет право на вознаграждение: «Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента

другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение». Данная норма не проясняет ситуацию с бездействием работодателя в отношении служебного изобретения, когда он фактически сохраняет информацию о служебном изобретении в тайне, но не сообщает об этом работнику и не выплачивает ему вознаграждение. Можно предположить, что такой случай бездействия работодателя также является основанием для выплаты работнику вознаграждения, а при возникновении спора – основанием для обращения работника в суд.

4. Выплата вознаграждения автору служебного изобретения является обязанностью работодателя, так в пункте 5 Постановления пленума Верховного суда Российской Федерации и пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 однозначно указано: «законодатель императивно определяет лицо, выплачивающее соответственно компенсацию или вознаграждение. Таковым лицом является работодатель (лицо, являвшееся работодателем на момент создания служебного произведения). Следовательно, даже в том случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель. К иным лицам данная обязанность может перейти в порядке универсального правопреемства. При этом размер компенсации или вознаграждения определяется договором, а в случае спора – судом. В случае, если по причине сжатых сроков реализации проекта НИТ в качестве подтверждающих документов указываются заявки на патент (свидетельства), поданные в патентные ведомства, то рекомендуется обратить внимание на следующие особенности права интеллектуальной собственности.

Патент имеет территориальное действие. То есть если разработчик получил только российский патент на объект патентного права (изобретение, полезная модель, промышленный образец), то во всех других странах, кроме России, его изобретение или иной объект патентного права не охраняется. При использовании другими компаниями этого изобретения в других странах у разработчика не должны

спрашивать разрешения, с ним не должны заключать лицензионные соглашения и не должны выплачивать ему вознаграждения как патентообладателю. На данный момент не существует единого мирового патента, действующего сразу во всех странах. Поэтому для защиты разработок за рубежом необходимо получать национальные или региональные патенты, относящиеся к территории конкретных государств или региона. В связи с этим, предоставляется необходимым в описании проектов НТИ указывать в качестве подтверждающих документов не абстрактные международные патенты (международные заявки на патенты), а патенты конкретных стран, в которых предполагается осуществить патентную охрану и защиту. **При этом получение патента Российской Федерация является обязательным.** Зарубежное патентование имеет смысл, если компания: планирует экспорт продукции, созданной на основе ее изобретения; планирует производство такой продукции за рубежом; предполагает заключение лицензионных соглашений с зарубежными партнерами. Обеспечение правовой охраны (патентование) изобретения во многих странах является достаточно дорогостоящей процедурой, поэтому необходимо тщательно выбирать страны, в которых компании действительно необходима патентная охрана. При выборе стран патентования необходимо ответить на следующие основные вопросы: в каких странах наиболее вероятна коммерциализация запатентованного технического решения; какие основные географические рынки у аналогичных продуктов; в каких странах действуют основные конкуренты компании; на территории какой страны будет изготавливаться техническое решение; какие расходы связаны с патентованием в каждой стране; какие средства есть у компании для этого; насколько трудно обеспечить защиту патентных прав в каждой стране; как получить патентную охрану за рубежом?

Порядок патентования за рубежом отечественных изобретений и полезных моделей, созданных в России, регламентируется статьей 1395 ГК РФ с учетом требований статьи 1370 ГК РФ (Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец, общую информацию о служебных результатах интеллектуальной деятельности см. пункт 3 настоящей Методики).

Согласно требованиям указанной статьи, подавать в зарубежных странах заявки на патентование объектов промышленной собственности можно по истечении шести месяцев с даты подачи соответствующей заявки на выдачу охранного документа Российской Федерации в Роспатент или ранее, **но после проверки заявки на наличие сведений, составляющих государственную тайну.** Т.е. если техническое решение было создано на территории Российской Федерации, то первая заявка должна быть подана именно в Российской Федерации (т.е. в Роспатент или Евразийское патентное ведомство). После этого возможна подача заявок в другие страны. При этом необходимо учитывать, что если компания хочет, чтобы ее изобретение охранялось за рубежом с даты подачи заявки на получение национального патента в Российской Федерации, то заявки на получение зарубежных патентов необходимо подать в течение двенадцати месяцев с даты приоритета (конвенционный год или приоритет), то есть с даты подачи заявки в национальное патентное ведомство (ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (1883 г.)). Таким образом, по общему правилу заявку на патенты в зарубежные патентные ведомства надо подавать не ранее шести месяцев и не позднее двенадцати месяцев с даты подачи заявки в национальное патентное ведомство.

Существует три основных процедуры обеспечения охраны изобретения за рубежом.

Национальная процедура.

В этом случае заявка на патент подается в национальное патентное ведомство каждой выбранной страны на требуемом языке с оплатой установленных пошлин. Этот путь может быть достаточно непростым и дорогостоящим, если речь идет о большом числе стран патентования. Однако если выбранных стран одна или несколько, такой путь получения зарубежных патентов может оказаться наиболее быстрым.

Региональная процедура.

Если интересующие компанию страны являются членами региональной патентной системы, то, подав заявку в соответствующее региональное ведомство,

можно испрашивать патентную охрану на территории всех или нескольких таких стран. Россия, например, является членом Евразийской патентной организации, и заявители (как физические, так и юридические лица) могут испрашивать патентную охрану на территории всех или нескольких стран — участниц Евразийской патентной конвенции, подав заявку в Евразийскую патентную организацию через Роспатент. Помимо Евразийской патентной организации (www.eapo.org) региональными патентными ведомствами являются также Европейское патентное ведомство (www.epo.org), Патентное ведомство совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива (www.gccpo.org), Африканская организация интеллектуальной собственности (www.oapi.int), Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (www.aripo.org).

Международная процедура.

Эта процедура предусматривает подачу международной заявки по Договору о патентной кооперации (РСТ), подписанному в Вашингтоне в 1970 и вступившему в силу в 1978 году, с последующим переходом на национальную фазу для получения патентов в выбранных странах. Международная заявка (или РСТ заявка) может быть подана в национальное или региональное патентное ведомство, имеющее статус получающего ведомства, либо напрямую во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), расположенную в г. Женеве, Швейцария. Важным преимуществом системы РСТ является наличие дополнительных 18 месяцев к уже имеющемуся 12-месячному приоритетному периоду. Таким образом, у заявителя появляется дополнительное время для изучения перспектив коммерциализации изобретения и выбора зарубежных стран, где действительно целесообразно получить патентную охрану. Кроме того, в рамках процедуры РСТ заявители получают отчет о международном поиске и заключение Международного поискового органа, которые содержат ценную информацию о патентоспособности их изобретений. На основе этой информации заявители могут принять решение о целесообразности продолжения зарубежного патентования. Подача РСТ заявки значительно снижает первоначальные затраты на патентование по сравнению с национальными процедурами, поскольку одна такая заявка, составленная на одном

языке, с оплатой единых пошлин, имеет юридическое действие во всех государствах — участниках Договора о патентной кооперации (152 страны).

Международная заявка российскими заявителями подается в экспертную организацию, которая, выступая в качестве получающего ведомства (ФГБУ «ФИПС», ЕАПВ, ВОИС), берет на себя ответственность за координацию всех процедурных мероприятий на международной фазе, включая получение документов, их пересылку и иные формы взаимодействия с ВОИС.

Роспатент является компетентным получающим ведомством в отношении международной заявки на изобретение, если, по крайней мере, один из ее заявителей является гражданином Российской Федерации или лицом, проживающим или имеющим местонахождение в Российской Федерации. При этом любое лицо, владеющее действующим промышленным или торговым предприятием на территории Российской Федерации, рассматривается как проживающее или имеющее местонахождение в Российской Федерации.

5. Передача прав на объекты интеллектуальной собственности

На рынке интеллектуальной собственности товаром являются права на объекты интеллектуальной собственности, которые могут быть проданы, сданы в аренду, подарены, переданы по наследству, отданы в залог. Передача другим лицам права использования объектов интеллектуальной собственности осуществляется на основе:

5.1. договора об отчуждении исключительного права (ст.1233 ГК РФ):

- по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю);

- договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации, если само право ранее регистрировалось;

- по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное;

- исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора об отчуждении исключительного права, если само право ранее регистрировалось.

5.2. лицензионного договора (соглашения):

- по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах;

- лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случае, если создание объекта ИС также подлежит государственной регистрации;

Типы лицензионных договоров (исключительная, простая, открытая, сублицензирование).

- в договоре должны быть указаны номер и дата выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (патент, свидетельство);

- лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором;

- в лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; если территория в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять использование прав на объекты ИС на всей территории Российской Федерации;

- срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;

- в случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации (за исключением программ для ЭВМ, баз данных, права изготовителя базы данных, топологий интегральных микросхем).

5.3. залога исключительных прав (статья 358.18 ГК РФ):

- государственная регистрация залога исключительных прав осуществляется если создание объекта исключительных прав также подлежит государственной регистрации (исключение программы для ЭВМ и базы данных).

- по договору залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель в течение срока действия этого договора без согласия залогодержателя вправе использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство, за исключением случая отчуждения исключительного права, если договором не предусмотрено иное. Залогодатель не вправе отчуждать исключительное право без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором.

5.4 коммерческой концессии (статья 1027 ГК РФ):

- договор коммерческой концессии - соглашение, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю. Предметом договора коммерческой концессии является комплекс исключительных прав, закрепленных за правообладателем и индивидуализирующих либо его (право на фирменное наименование или коммерческое обозначение), либо производимые им товары, выполняемые работы

или оказываемые услуги (право на товарный знак или знак обслуживания). В предмет указанного договора могут входить также другие объекты интеллектуальной собственности, а также возможность использования коммерческой информации, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя.

Обязательной составной частью предмета концессионного договора в соответствии с п. 1 ст. 1031 ГК РФ является инструктаж пользователя и его работников по всем вопросам, связанным с осуществлением переданных ему правообладателем прав.

В описании проектов НТИ допускается указание на необходимость по результатам проекта предоставления со стороны проектов НТИ безвозмездной неисключительной лицензии в пользу Российской Федерации. Необходимо понимать, что в соответствии со статьей 124 ГК РФ, Российская Федерация выступает в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами. При этом согласно статье 125 ГК РФ от имени Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. В связи с этим, в случае указания в описании проектов НТИ необходимости предоставления безвозмездной неисключительной лицензии с правом сублицензирования в пользу Российской Федерации необходимо указывать конкретный орган государственной власти (например, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), который от имени Российской Федерации будет выступать в качестве стороны (лицензиата) по лицензионному договору.

В описании проектов НТИ также должны быть реализованы положения постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» (в ред. от 31.08.2019 № 1125) в части уточнения периода запрета на отчуждение получателями поддержки - участниками проекта Национальной технологической инициативы, поддержка

реализации которого осуществляется за счет средств субсидии, исключительных прав на создаваемые за счет предоставляемой поддержки результаты интеллектуальной деятельности иностранным юридическим лицам, а также российским юридическим лицам, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 50 процентов (далее - отчуждение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в иностранную юрисдикцию). Указанный запрет на отчуждение РИД минимально должен охватывать срок, на который заключаются договоры с получателями поддержки на период реализации проектов НТИ, при этом данный запрет допустимо продлить на более продолжительный период вплоть до полного истечения срока охраны прав на РИД, предусмотренного законодательством (о сроке действия права см. таблицу).

**Объекты интеллектуальной собственности
и допустимые формулировки в описании проектов НТИ**

	Объекты интеллектуальной собственности	Охранные (подтверждающие права) документы на ИС	Срок действия права
1.	<p>Произведения в области искусства и науки, в том числе литературные, музыкально-драматические, географические, геологические и другие карты, а также относящиеся к другим наукам и искусствам.</p> <p>Производные и составные произведения науки и искусства (п.1 ст.1259 ГК РФ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Свидетельство о депонировании экземпляров или свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных; - нотариальное удостоверение фактов; - образец изготовленных или выпущенных в свет экземпляров произведения на территории государства; - в отношении служебного произведения: трудовой договор и ЛНА работодателя, доказательства выплаты вознаграждения за использование произведения работника; - документ, подтверждающий переход авторских прав; - договор о передаче исключительных прав; - письменные или вещественные доказательства (рукописи, нотные знаки, изображения, схемы, отзывы, рецензии, учетные данные о движении рукописи и т.п.); - заключения экспертов или организаций и объединений, осуществляющих управление правами авторов или профессионально занимающихся защитой авторских прав; - договор подряда (заказа) на выполнение НИОКР; - лицензионный договор. 	<p>Пожизненно плюс 70 лет, считая с 1 января, следующего за годом смерти автора (пережившего других соавтора) (п. 1 ст. 1281 ГК РФ)</p>
2.	<p>Программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ; - информация (выписка) из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; - в отношении служебной программы для ЭВМ: трудовой 	<p>Пожизненно плюс 70 лет, считая с 1 января, следующего за годом смерти автора (пережившего других соавтора) (п. 1 ст. 1281 ГК РФ)</p>

		<p>договор и другие ЛНА работодателя, доказательства выплаты вознаграждения за использование программы для ЭВМ работника;</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявка, поданная надлежащим образом; - договор об отчуждении исключительного права; - договор подряда (заказа) на выполнение НИОКР; - лицензионный договор. 	
3.	Исполнение музыкально-драматических произведений искусства, фонограммы, теле- и радиопередачи	<ul style="list-style-type: none"> - Документ о депонировании экземпляров; - нотариальное удостоверение фактов; - договоры с исполнителями, студиями, фирмами - изготовителями носителей с фонограммами, иными правообладателями; - трудовой или гражданско-правовой договор в отношении служебного произведения; - договоры о передаче прав; - документы, подтверждающие разрешение на использование фонограмм; - образцы носителей произведений; - заключения экспертов или организаций и объединений, профессионально осуществляющих защиту смежных прав; - договор подряда (заказа) на выполнение НИОКР; - лицензионный договор. 	В течение 50 лет с 1 января года, следующего за годом, в котором имело место первое исполнение (п. 1 ст. 1318 ГК РФ)
4.	Базы данных	<ul style="list-style-type: none"> - Свидетельство об официальной регистрации базы данных; - информация (выписка) из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; - в отношении служебной базы данных: трудовой договор и ЛНА работодателя, доказательства выплаты вознаграждения за использование базы данных работника; - заявка, поданная надлежащим 	Пожизненно плюс 70 лет, считая с 1 января, следующего за годом смерти автора (пережившего других соавтора) (п. 1 ст. 1281 ГК РФ)

		<p>образом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - договор об отчуждении исключительного права; - договор подряда (заказа) на выполнение НИОКР; - лицензионный договор. 	
5.	Право изготовителя базы данных	<ul style="list-style-type: none"> - Свидетельство об официальной регистрации базы данных - информация (выписка) из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; - заявка, поданная надлежащим образом; - договор об отчуждении исключительного права. 	15 лет с 1 января года, следующего за годом создания (п. 1 ст. 1335 ГК РФ), при этом сроки возобновляются при каждом обновлении базы данных.
6.	Изобретение	<ul style="list-style-type: none"> - Патент на изобретение; - заявка, поданная надлежащим образом; - в отношении служебного изобретения: трудовой договор и ЛНА работодателя, доказательства выплаты вознаграждения за использование изобретения работника; - выписка из Государственного реестра изобретений Российской Федерации; - договор об отчуждении исключительного права; - договор подряда (заказа) на выполнение НИОКР; - лицензионный договор. 	20 лет с даты поступления заявки, даты испрашенного приоритета (п. 1 ст. 1363 ГК РФ)
7.	Полезная модель	<ul style="list-style-type: none"> - Патент на полезную модель; - заявка, поданная надлежащим образом; - в отношении служебной полезной модели: трудовой договор и ЛНА работодателя, доказательства выплаты вознаграждения за использование полезной модели работника; - выписка из Государственного реестра полезных моделей Российской Федерации; - договор об отчуждении исключительного права; - договор подряда (заказа) на выполнение НИОКР; - лицензионный договор. 	10 лет с даты поступления заявки, даты испрашенного приоритета (п. 1 ст. 1363 ГК РФ)
8.	Промышленный образец	- Патент на промышленный	15 лет с даты

		<p>образец;</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявка, поданная надлежащим образом; - в отношении служебного промышленного образца: трудовой договор и ЛНА работодателя, доказательства выплаты вознаграждения за использование промышленного образца работника; - выписка из Государственного реестра промышленных образцов Российской Федерации; - договор об отчуждении исключительного права; - договор подряда (заказа) на выполнение НИОКР; - лицензионный договор. 	<p>поступления заявки (п. 1 ст. 1363 ГК РФ)</p>
9.	Селекционные достижения	<ul style="list-style-type: none"> - Патент на селекционное достижение; - заявка, поданная надлежащим образом; - выписка из Государственного реестра селекционных достижений Российской Федерации; - договор об отчуждении исключительного права; - договор подряда (заказа) на выполнение НИОКР; - лицензионный договор. 	<p>30 лет с даты регистрации и 35 лет на некоторые сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород (пп. 1, 2 ст. 1424 ГК РФ)</p>
10.	Топология интегральной микросхемы	<ul style="list-style-type: none"> - Свидетельство о регистрации топологии интегральной микросхемы; - заявка, поданная надлежащим образом; - в отношении служебной топологии интегральной микросхемы: трудовой договор и ЛНА работодателя, доказательства выплаты вознаграждения за использование топологии интегральной микросхемы работника; - выписка из Государственного реестра топологий интегральной микросхемы Российской Федерации; - договор об отчуждении исключительного права; - договор подряда (заказа), выполнения НИОКР; - лицензионный договор. 	<p>10 лет, начиная с наиболее ранней даты первого использования (ст. 1457 ГК РФ)</p>

11.	Секреты производства (ноу-хау)	<ul style="list-style-type: none"> - Договор об отчуждении исключительного права; - договор подряда (заказа) на выполнение НИОКР; - локальный нормативный акт организации о введении режима коммерческой тайне или иных разумных мерах для соблюдения их конфиденциальности; - в отношении служебного ноу-хау: трудовой договор и ЛНА работодателя, доказательства выплаты вознаграждения за использование ноу-хау работника; - лицензионный договор. 	До тех пор, пока обеспечивается конфиденциальность (ст. 1467 ГК РФ)
12.	Фирменное наименование	<ul style="list-style-type: none"> - Свидетельство о государственной регистрации Устава, - выписка из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц). 	В течение срока действия организации
13.	Товарный знак и знак обслуживания восемнадцать	<ul style="list-style-type: none"> - Свидетельство на товарный знак/знак обслуживания; - заявка, поданная надлежащим образом; - выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации; - выписка из Перечня общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков; - договор об отчуждении товарного знака; - лицензионный договор на использование товарного знака; - документы, подтверждающие введение товаров, обозначенных товарными знаками, в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (принцип исчерпания права или параллельный импорт). 	10 лет со дня подачи заявки и еще 10 лет при каждом продлении исключительного права (ст. 1491 ГК РФ). Общеизвестные товарные знаки охраняются бессрочно.
14.	Наименование мест происхождения товаров	<ul style="list-style-type: none"> - Свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара; - выписка из Государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации. 	10 лет со дня подачи заявки и еще 10 лет при каждом продлении срока действия исключительного права (ст. 1531 ГК РФ)

15.	Коммерческое обозначение	<p>Для доказывания права на коммерческое обозначение необходимо выполнение в совокупности следующих условий:</p> <p>1. наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения. Допустим, у лица достаточно оригинальный логотип, разработанный дизайнером, являющийся комбинированным обозначением, содержащим как словесные, так и изобразительные элементы, причем словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом с особенными стилистическими элементами, в связи с чем можно прийти к выводу, что такое обозначение обладает различительными признаками (договор авторского заказа; договор о передаче исключительных прав на произведение и др.);</p> <p>2. известность употребления лицом данного коммерческого обозначения на определенной территории. Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории, и другие подобные сведения (договоры на рекламу, договоры по реализации продукции, отчеты и др.);</p> <p>3. дата начала использования лицом коммерческого обозначения. Она может быть подтверждена, например,</p>	До тех пор, пока правообладатель не прекращает его использование в течение года (ст. 1540 ГК РФ)
-----	--------------------------	--	--

		<p>датированными документами, на которых выполнено коммерческое обозначение;</p> <p>4. факт использования истцом коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего ему предприятий (в смысле статьи 132 ГК РФ). Выписка из ЕГРЮЛ, выписка и реестра акционеров, и др. документы, подтверждающие права на предприятие (юридическое лицо).</p>	
--	--	---	--