

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по включению в типовые формы государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ требований к обеспечению правовой охраны и защиты полученных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе на зарубежных рынках

Представляется необходимым предусмотреть в типовых формах государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКТР) раздел «Интеллектуальная собственность», содержащий следующие требования в части результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД).

В части «I. Общие положения» целесообразно предусмотреть нормы, касающиеся:

1. Обязанности по осуществлению юридически значимых действий по обеспечению правовой охраны созданных РИД (возлагается на Исполнителя или Заказчика в соответствии с достигнутой договоренностью).

2. Порядка распределения и закрепления прав на создаваемые охраноспособные РИД, а также обязанностей по осуществлению расходов, связанных с обеспечением правовой охраны РИД, исключительное право на которые подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

При определении такого порядка необходимо руководствоваться следующим: исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для электронных вычислительных машин, базы данных и секреты производства подлежат закреплению за:

- а) Российской Федерацией, от имени которой выступает Заказчик, если:
 - созданные в ходе выполнения работ по государственному контракту РИД изъяты из оборота;
 - Российская Федерация приняла на себя осуществление финансирования работ по доведению созданных в ходе выполнения работ по государственному контракту РИД до стадии практического применения, завершающейся этапом постановки продукции на производство, включающим подготовку производства, изготовление установочной серии и квалификационные испытания;
 - РИД созданы в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых во исполнение международных обязательств Российской Федерации.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на РИД, полученные при выполнении НИОКТР, осуществляет Заказчик в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Расходы по обеспечению правовой охраны РИД осуществляются за счет выделяемых Заказчику средств федерального бюджета;

б) Российской Федерацией или по решению Заказчика совместно за Российской Федерацией и Исполнителем, если созданные в ходе выполнения работ по государственному контракту РИД непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности государства.

Порядок использования РИД, полученных при выполнении НИОКТР и права на которые закреплены совместно, определяется отдельным соглашением между Заказчиком и Исполнителем.

Расходы по обеспечению правовой охраны РИД, права на которые закреплены за Российской Федерацией и Исполнителем совместно, осуществляются за счет средств Заказчика и средств Исполнителя в равных долях;

в) Исполнителем на условиях, определяемых государственным контрактом, - в иных случаях.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставить указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование созданных в ходе выполнения НИОКТР РИД для государственных нужд.

Расходы по обеспечению правовой охраны РИД осуществляются за счет средств Исполнителя.

Для случая закрепления прав на РИД за Исполнителем в государственных контрактах необходимо предусмотреть условие о закреплении прав за Российской Федерацией, если Исполнитель не обеспечил до истечения 6 месяцев после окончания НИОКТР совершение всех действий, необходимых для признания за ним или приобретения им исключительных прав на РИД.

3. Порядка выплаты вознаграждения авторам созданных РИД, в отношении которых предприняты юридически значимые действия по обеспечению правовой охраны.

Необходимо предусмотреть как порядок, так и сроки и условия выплаты вознаграждения авторам за создание РИД, а также обязанность и порядок выплаты вознаграждения за их использование, в том числе в случае предоставления Исполнителем по требованию Заказчика безвозмездной (неисключительной) лицензии на использование РИД, обеспеченных правовой охраной, для государственных нужд (при закреплении прав за Исполнителем) и в случае предоставления аналогичной лицензии Заказчиком самостоятельно (при совместном закреплении прав за Российской Федерацией и Исполнителем или при закреплении прав за Российской Федерацией), с обязательным указанием стороны, которая будет осуществлять такие выплаты.

4. Обязанностей сторон государственного контракта обеспечивать конфиденциальность сведений о полученных РИД до принятия решения о форме и способе их правовой охраны.

5. Мер, принятие которых необходимо для установления в отношении информации о создаваемых РИД режима коммерческой тайны.

6. Порядка защиты прав на созданные РИД.

В части «II. Обязанности Исполнителя» целесообразно предусмотреть нормы, касающиеся обязанностей Исполнителя:

1. Согласовывать с Заказчиком условия контрактов (договоров) с соисполнителями работ по государственному контракту в части распределения и закрепления прав на создаваемые РИД и их использования.

2. Создать в процессе выполнения работ по государственному контракту РИД, способные к правовой охране.

В случае выявления невозможности создания РИД, способного к правовой охране, уведомить об этом Заказчика.

2. Выполнить НИОКТР в соответствии с согласованным с Заказчиком техническим (тактико-техническим) заданием¹ и осуществить передачу Заказчику ее результатов в предусмотренный государственным контрактом срок.

3. В случае предъявления третьими лицами претензий (иска) вследствие нарушения их патентных или авторских прав при несанкционированном использовании Исполнителем в процессе выполнения НИОКТР по государственному контракту интеллектуальной собственности, исключительное право на которую принадлежит указанным лицам, Исполнитель полностью оплачивает все расходы, связанные с ущербом, нанесенным этим лицам, а также судебные издержки.

4. Согласовывать с Заказчиком необходимость, порядок и условия использования РИД, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам.

5. Проводить в процессе выполнения работ по государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» и гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

6. Проводить перед завершением работ (этапа работ) по государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» с целью выявления охраноспособных РИД.

7. Уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении работ по государственному контракту охраноспособном РИД с предложениями по форме его правовой охраны.

8. Извещать Заказчика о намерении прекратить поддержание в силе охраняемых документов на созданные в рамках выполнения работ по государственному контракту РИД, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю.

9. Предоставлять Заказчику документы по фактической стоимости охраноспособных (получивших правовую охрану) РИД, созданных в ходе выполнения этапа НИОКТР (НИОКТР).

¹ При этом Заказчик обязан включать в условия технического (тактико-технического) задания количественный показатель по созданию РИД, способных к правовой охране

10. Использовать созданные РИД (с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны) (в порядке и на условиях, определенных в отдельных соглашениях).

11. Осуществлять выплату авторских вознаграждений авторам-разработчикам за создание РИД, способных к правовой охране.

12. Представлять Заказчику сведения, необходимые для обеспечения государственного учета созданных РИД (с актуализацией учетных данных в случае необходимости).

13. Предоставлять указанному Заказчиком лицу безвозмездную лицензию на использование созданных РИД для государственных нужд (в случае закрепления прав на РИД за Исполнителем).

14. Включать в контракты (договоры) с соисполнителями работ по государственному контракту положения (в части распределения и закрепления прав на создаваемые РИД и их использования), соответствующие требованиям, установленным государственным контрактом.

В части «III. Обязанности Заказчика» предусмотреть нормы, касающиеся обязанностей Заказчика:

1. Согласовать необходимость и условия использования РИД, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю и (или) третьим лицам, при выполнении НИОКТР по государственному контракту.

2. Сообщать Исполнителю после получения от него уведомления о полученном при выполнении работ по государственному контракту охраноспособном РИД в установленные государственным контрактом сроки (но не более чем через 6 месяцев с момента получения уведомления) решение о форме правовой охраны данного РИД.

3. Осуществлять государственный учет созданных РИД (с актуализацией учетных данных в случае необходимости).

4. Обеспечить использование созданных РИД, права на которые принадлежат Российской Федерации (с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны) (в порядке и на условиях, определенных в отдельных соглашениях).

5. Извещать Исполнителя о своем намерении прекратить поддержание в силе охранных документов на созданные в рамках выполнения работ по государственному контракту РИД, исключительные права на которые принадлежат Российской Федерации.

Кроме того, по мнению Роспатента, представляется необходимым в структуру цены государственных контрактов на выполнение НИОКТР включать затраты, связанные с:

проведением патентных исследований (на всех этапах работ по государственному контракту);

подачей заявок (в том числе за рубежом) на выдачу охранных документов; выдачей охранных документов;

выплатой вознаграждений авторам-разработчикам РИД за создание охраноспособных результатов.