РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР

РОСЭКСИМБАНК

Авторское вознаграждение за служебные изобретения: зарубежный опыт, российская практика и рекомендации

Олег Дьяченко,
руководитель проекта
по интеллектуальной собственности

2018

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫПЛАТЕ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

1) Область договорных отношений, в том числе коллективных соглашений, локальных нормативных актов организаций (большинство стран) – принцип свободы договора.
2) Методические рекомендации Министерства труда о выплате авторского вознаграждения за служебные изобретения (Германия)
3) Законодательно фиксированные минимальные размеры (Беларусь, Казахстан, Киргизия – для объектов авторских и смежных прав).

Но для государственных вузов и научных организаций:

Страна	Законодательный акт	Авторское вознаграждение
США	Закон о трансфере федеральных технологий, 1986 г.	Не менее **15%**
Германия	«Модель Макса Планка» (Max Planck Model)	**1/3**
Франция	Схема S.A.I. (Служба коммерческого и промышленного характера)	**50%**

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

ЗАКОН О ТРАНСФЕРЕ ФЕДЕРАЛНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (США)

- Изобретателям причитается **как минимум 15% роялти**, получаемых от передачи по лицензиям созданных ими технологий.
- Максимальный ежегодный размер авторского вознаграждения **не должен превышать 100 тыс. USD** (решением Президента сумма может быть увеличена).
- Авторское вознаграждение выплачивается **в течение всего срока** действия лицензионного договора.
- Авторское вознаграждение продолжает выплачиваться **и в случае увольнения автора**.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОИС.

	Германия: модель «Модель Макса Планка»	**Франция**: схема S.A.I.
Авторы	**1/3**	**50%**
Факультет/институт	**1/3**	
Университет	**1/3**	**25%**
Служба коммерциализации		**25%**

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

ЗАКОН СССР «ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ В СССР»: РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Вознаграждение за использование изобретения:

Не менее 15% прибыли ежегодно получаемой патентообладателем от использования изобретения (в течение всего срока действия патента)

Не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения

Не менее 2% от доли себестоимости продукции (работ, услуг), приходящейся на изобретение (если полезный эффект от изобретения не выражается в прибыли или доходе).

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

ЗАКОН СССР «ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ В СССР»: РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Вознаграждение за использование промышленного образца:

Не менее 5 МРОТ за каждый полный или неполный год использования

Не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения

Вознаграждение за использование полезной модели:

???

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

ЗАКОН СССР «ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ В СССР»: РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Сроки выплаты вознаграждения за использование изобретения и промышленного образца:

Не позднее 3-х месяцев после истечения каждого года использования и **не позднее 3-х месяцев** после поступления выручки от продажи лицензии.

За несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки **пеню** в размере **0.04%** суммы, причитающейся к выплате.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

ЗАКОН СССР «ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ В СССР»: РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Поощрительное вознаграждение авторам изобретения:

Патентообладателем в месячный срок с даты получения им патента выплачивается поощрительное вознаграждение автору, которое не учитывается при последующих выплатах. Размер такого вознаграждения не зависит от количества соавторов и должен быть **не менее среднего месячного заработка** работников данного предприятия.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

ЗАКОН СССР «ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ В СССР»: ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИЦАМ, СОДЕЙСТВОВАМШИМ СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗОРЕТЕНИЙ

Не менее 30% прибыли (соответствующей части дохода), получаемой предприятием от использования изобретения.

Не менее 4% от доли себестоимости продукции (работ, услуг), приходящейся на изобретение (если полезный эффект от изобретения не выражается в прибыли или доходе).

Вознаграждение выплачивается **в течение трех лет** с даты начала использования изобретения.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В СТРАНАХ СНГ.

1. Российская Федерация:

Постановление правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. № 512 «Об утверждении правил выплаты вознаграждений за служебные полезные модели, промышленные образцы, изобретения».

2. Республика Казахстан

Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 г. №381-V ЗРК «О коммерциализации результатов научной и(или) научно-технической деятельности».

3. Республика Беларусь

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 марта 1998 г. № 368 «Об утверждении положения о порядке и условиях государственного стимулирования создания и использования объектов промышленной собственности» (в ред. от 27.02.2015).

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Гражданский кодекс Республики Казахстан (ст.997)
Патентный закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. №427-I:

Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору за служебное изобретение определяются соглашением между ним и работодателем. В случае недостижения соглашения решение принимается судом. Если невозможно соразмерить вклад автора и работодателя в создание служебного изобретения, **за автором признается право на половину выгоды, которую получил или должен был получить работодатель**

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

ЗАКОН РК «О КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И(ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2015 г. №381-V ЗРК

Авторское вознаграждение:

Вознаграждение за создание РИД:

Не менее среднего месячного заработка работников данного предприятия/организации.

Вознаграждение за использование РИД:

1) Не менее 100 МРП ежегодно при использования изобретения патентообладателем в собственном производстве.

2) Не менее 30% от суммы лицензионного договора или договора перехода исключительного права

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

ЗАКОН РК «О КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И(ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Финансирование Центров коммерциализации технологий:

- **не менее 2%** от объема грантового финансирования, выделенного на выполнение НИОКР;
- **не менее 10%** от суммы лицензионных договоров и договоров уступки прав интеллектуальной собственности, заключенных высшими учебными заведениями и научными организациями.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Гражданский Кодекс РФ

Ст. 1370 п.4:

Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом. Право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец неотчуждаемо.

Ст. 1246 п.5:

Правительство РФ вправе устанавливать ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Данные ставки, порядок и сроки применяются в случае, если работодатель и работник не заключили договор, устанавливающий размер, условия и порядок выплаты вознаграждения.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

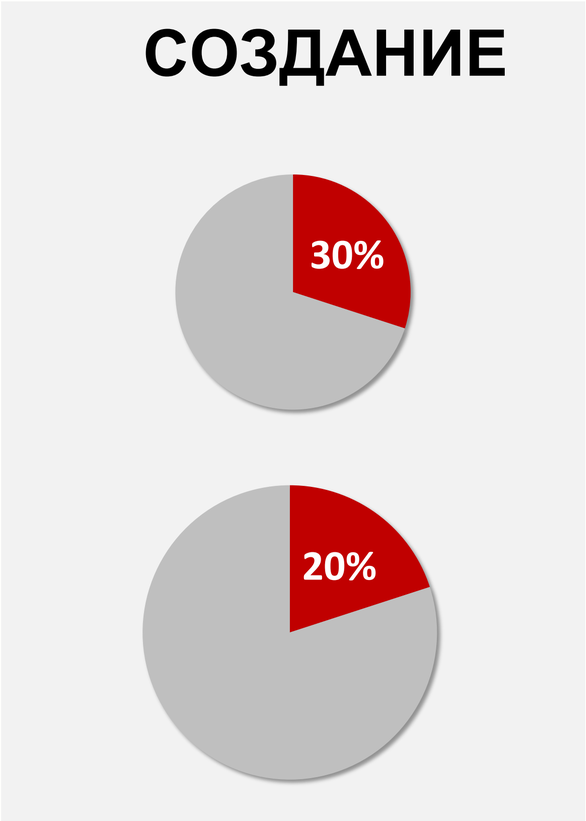
ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА СЛУЖЕБНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ИЗОБРЕТЕНИЯ» ОТ 4 ИЮНЯ 2014 Г. № 512

ИЗОБРЕТЕНИЕ

ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ



из презентации Огородовой Л.М.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

СТИМУЛИРОВАНИЕ АВТОРОВ РИД: СРАВНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Авторское вознаграждение	Казахстан	Россия	Беларусь
За создание: ИЗ ПМ, ПО другие РИД	Не менее среднемесячной з/п	30% от з/п 20% от з/п нет	Не менее 10 базовых величин (~ 30% от з/п) нет
За использование: • в собственном пр-ве • лицензионный договор • договор уступки	Не менее: 100 МРП (~ 1,6 з/п) 30% 30%	среднемесячная з/п 10% 15%	Не менее 10% от прибыли 10% от прибыли
Ответственность работодателя за невыплату	ДА	НЕТ	НЕТ
Выплата в случае увольнения работника	ДА	ДА	НЕТ
Приоритет договора Работник - Работодатель	НЕТ	ДА	НЕТ

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

НЕДОСТАТКИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 4 ИЮНЯ 2014 г. №512

- Действует только на объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы). Не распространяется на другие РИД (программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, ноу-хау).
- Не определяет ответственность работодателя за невыплату или несвоевременную выплату авторских вознаграждений.
- Не регламентирует выплату вознаграждения лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретения.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Внесение изменений в постановление Правительства РФ №512:

- распространить действия ППРФ №512 на другие виды РИД;
- установить ответственность работодателя за невыплату или несвоевременную выплату авторских вознаграждений (ст. 405 ГК РФ – просрочка исполнения обязательства, ст. 395 ГК РФ – проценты за пользование чужими денежными средствами - ???)
- размер вознаграждения не может быть меньше ставок, установленных постановление Правительства РФ (по крайней мере, для авторов – сотрудников бюджетных вузов/НИИ)
- через год после увольнения средняя з/п работника за последние 12 месяцев = 0 ➡

вознаграждение за использование в собственном производстве = 0

или принять закон о служебных изобретениях и других РИД

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЯЛТИ (УНИВЕРСИТЕТЫ США)

	Stanford University	**MIT**	**CalTech**
Σ роялти	100%	100%	100%
OTL	-15%	-15%	н/д
Авторы	1/3 (~28%)	-1/3 (~28%)	25%
Кафедра	1/3 (~28%)		н/д
Факультет	1/3 (~28%)	1/2 (~28%)	н/д
Университет		1/2 (~28%)	н/д

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

РАПСРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ОТ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РИД В КЭМБРИДЖСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Чистый доход	**Изобретатель**	**Факультет**	**Университет**
Первые £100,000	90%	5%	5%
Следующие £100,000	60%	20%	20%
Свыше £200,000	34%	33%	33%

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РИД В MAEJO UNIVERSITY (ТАИЛАНД)

	Процент от дохода
Коллектив авторов	60%
OTL	8%
Университет	12%
Факультет	12%
Университетский фонд научных исследований	8%

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ В НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТЕ (КАЗАХСТАН)

Чистый доход	Изобретатель	Факультет	Университет
Первые $80,000	100%	0%	0%
Следующие $80,000-200,000	75%	12.5%	12.5%
Свыше $200,000	50%	35%	15%

Политика интеллектуальной собственности Назарбаев Университета

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ В НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

	Процент от чистого дохода	Вознаграждение за создание РИД
Автор	30% (+10%)	Программа для ЭВМ, БД, ТИМС: 10 тыс. руб. ПМ, ПО, ноу-хау: 20 тыс. руб. ИЗ (патент РФ): 30 тыс. руб. ИЗ (зарубежный патент): 40 тыс. руб.
Университет	50% (-5%)	
Структурное подразделение	20% (-5%)	

- Положение об интеллектуальной собственности НИУ ВШЭ
- Кодекс практики в области интеллектуальной собственности Высшей школы экономики

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ В МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА

	Процент от дохода	Вознаграждение за создание РИД
Автор	20%	Среднемесячная з/п научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава по МГУ
Университет	24%	
Структурное подразделение	56%	

Положение по организации работы в области создания, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности в МГУ имени М.В. Ломоносова от 16 марта 2012 г.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА: ПЕЧАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

1) За 2012-2014 за МГУ закреплено **172 служебных РИД**.

   Общая сумма выплаченных авторских вознаграждений – **0 руб. 00 коп.**

2) С 01.10.2014 по 31.12.2017 МГУ стал патентообладателем **226 изобретений и полезных моделей.**

   Общая сумма выплаченных авторских вознаграждений – **0 руб. 00 коп.**

Внутренние нормативные акты не работают, ППРФ №512 не работает, договоры с работниками о выплате авторского вознаграждения не заключаются: работники не знают свои права, работодатель не несет никакой ответственности!

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

1. **Необходимо совершенствование законодательства по вопросам выплаты авторского вознаграждения**:

- распространить действия ППРФ №512 на другие РИД;
- установить ответственность работодателя за невыплату или несвоевременную выплату авторских вознаграждений;
- установить минимальный размер вознаграждения лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретения.

или принять закон о служебных изобретениях

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

2. Необходимо принятие патентно-лицензионной политики в каждом вузе с наличием обязательного раздела о порядке и размере выплаты авторского вознаграждения (разработаны методические рекомендации и типовые документы по управлению ИС)**.**

Учитывать данный показатель (наличие действующей патентно-лицензионной политики и выплаты вознаграждения авторам):

- при принятии решений о грантовом и программном финансировании вузов,
- при мониторинге эффективности деятельности вуза и т.д.,
- при оценке деятельности ректоров вузов.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

3. Необходимо повышать уровень юридических знаний ученых по вопросам интеллектуальной собственности, включая выплату авторских вознаграждений за создание и использование служебных РИД:

- роль Центров трансфера технологий и патентно-лицензионных служб вузов;
- **авторам изобретений активнее отстаивать свои права, в том числе и в судебном порядке**.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

РБК daily
ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА
в сотрудничестве с Handelsblatt

Изобретатели отсудили у «Норильского никеля» 172 млн рублей

18.05.2011 Галина Камнева

Благодаря авторским выплатам «Норильского никеля» в России может появиться еще несколько миллионеров. Бывшие и действующие сотрудники компании смогли добиться от нее **172 млн руб. за использование изобретенных ими технологий**.

Из материалов компании стало известно, что самый большой иск (на 56 млн руб.) о взыскании авторского вознаграждения был подан в 2005 году гражданами Ермоченко И.П., Даниловым М.П., Щетининым Н.С. и Огарковым А.В. за использование служебного изобретения «Способ электроплавки сульфидных медно-никелевых материалов».

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

РБК daily
ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА
в сотрудничестве с Handelsblatt

Прокуратура обязала АвтоВАЗ выплатить вознаграждение изобретателям

12.04.2012

В 2009 году ведущий инженер П.Солодкий и инженер технолог В.Тихомиров изобрели новый способ сборки колеса автомобиля и устройство для ее осуществления. Технология была успешно внедрена в производственный процесс предприятия. В 2010 году АвтоВАЗ получило патент на данное изобретение, но его авторам при этом не было выплачено положенное вознаграждение.

По результатам проверки прокурор внес представление президенту АвтоВАЗа об устранении нарушений законодательства Российской Федерации об авторском праве. После этого руководство автопроизводителя оформило правоотношения с изобретателями и выплатило каждому из них **по 128 тысяч рублей в качестве вознаграждения по патенту.**

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

Иск изобретателей (5 человек) к ОАО "Амурметалл" о взыскании авторского вознаграждения за использование изобретения "Способ двухручьевой прокатки арматурной стали" по патенту № 2327537 от 27.06.2008 года за 2014-2015 годы.

Решением Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 17.02.2017 года исковые требования удовлетворены, с ОАО "Амурметалл" взыскано авторское вознаграждение за использование изобретения в общей сумме 26’497’811 руб.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

ВЫВОДЫ

- Для создания справедливой системы распределения доходов от использования РИД, принадлежащих вузам/НИИ, не надо ждать изменений в законодательстве.
- Вузы и НИИ уже сегодня могут сами создать и внедрить такую систему, активно привлекая к ее разработке свои Центры коммерциализации/трансфера технологий.
- Без заинтересованности всех участников процесса создания и коммерциализации РИД , и в первую очередь авторов, в конечном результате вряд ли возможно существенное увеличение количества РИД, вовлеченных в хозяйственный оборот.

Контакты:

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР

РОСЭКСИМБАНК

Дьяченко Олег Георгиевич,

Руководитель проекта по интеллектуальной собственности

123610 г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 9, этаж 14

тел.: +7 (495) 937-47-47 доб.6270, +7 (985) 997-33-58 (моб.)

e-mail: dyachenko@exportcenter.ru

www.exportcenter.ru