

Постоянный комитет по патентному праву

Тридцать шестая сессия
Женева, 14–18 октября 2024 года

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ АВТОРСТВА И ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ПАТЕНТЫ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ СОВМЕСТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Документ подготовлен Международным бюро

1. На своей тридцать пятой сессии, проходившей в Женеве с 16 по 20 октября 2023 года, Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) постановил, что Секретариат на основе информации, предоставленной государствами-членами, подготовит исследование вопросов авторства и прав собственности на патенты, возникающих в ходе совместных исследований и трансграничного сотрудничества, и их влияния на передачу технологий и представит его на тридцать шестой сессии ПКПП (см. пункт 30 документа SCP/35/10).
2. В соответствии с вышеупомянутым решением ПКПП в приложении к настоящему документу приводится указанное выше исследование для его обсуждения на тридцать шестой сессии Комитета, которая состоится в Женеве 14–18 октября 2024 года.

3. При подготовке исследования Секретариат использовал информацию, предоставленную государствами-членами¹, включая положения национального и регионального законодательства, а также решения, вынесенные ведомствами интеллектуальной собственности и судами. Кроме того, для получения дополнительных материалов по данной теме Секретариат обращался к другим источникам информации.

4. Исследование состоит из трех разделов. Раздел I представляет собой введение в тему – в нем дается справочная информация об авторстве и правах собственности на патент. В разделе II эта информация берется за основу для более подробного освещения вопроса о том, как в разных правовых системах регулируются проблемы авторства и прав собственности на патент при проведении совместных исследований. В разделе III рассматривается вопрос о том, как участники совместных исследовательских проектов регулируют права и обязанности сторон, особенно в части авторства и прав собственности на патенты, в положениях заключаемых между ними договоров. Наконец, в разделе IV исследуется влияние этих вопросов на передачу технологий.

[Приложение следует]

¹ В ноте С. 9199 от 7 декабря 2023 года государствам-членам и региональным патентным ведомствам было предложено представить Международному бюро любые материалы для подготовки настоящего исследования. Полученные материалы опубликованы на веб-сайте электронного форума ПКПП по адресу: https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_36/comments_received.html.

Вопросы авторства и прав собственности на
патенты, возникающие в ходе совместных
исследований и трансграничного
сотрудничества

I. АВТОРСТВО И ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ПАТЕНТЫ: СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

1. Перед миром стоит целый ряд проблем глобального характера. Эти проблемы требуют глобальных решений, в том числе технологических. Ни одна страна или группа стран, каким бы количеством ресурсов и насколько обширным опытом она ни располагала, не может решить эти глобальные проблемы в одиночку. Для их преодоления нужны междисциплинарные знания и углубленная специализация, которые зачастую недоступны в пределах одной страны или одного региона.
2. Помимо глобальных проблем, страны одного и того же региона или страны со схожими социальными и экономическими реалиями часто сталкиваются с невозможностью удовлетворить потребности своего населения. Многие государственные научно-исследовательские учреждения и высшие учебные заведения работают в условиях сокращения государственного финансирования, поэтому у них естественным образом появляются желание и возможности трансграничного сотрудничества в области исследований в межстрановом и межрегиональном масштабах с целью более быстрого и эффективного поиска технологических решений.
3. В сотрудничестве по поиску решений насущных проблем часто участвуют разные субъекты. Это могут быть как государственные ведомства, высшие учебные заведения и государственные научно-исследовательские учреждения, так и частные компании. Эти организации могут находиться в разных странах, и их деятельность может регулироваться разными законами. Важно отметить, что у них могут быть совершенно разные организационные цели и разная политика, а также разные ожидания от сотрудничества².
4. Взаимодействуя друг с другом, стороны используют различные способы структурирования и официального регламентирования своих отношений, а также уточнения своих прав и обязанностей в рамках совместной деятельности. Эти отношения могут регулироваться различными системами норм права, такими как договорное право, законы об инновациях и технологиях, международное частное право, коммерческое право, законы о банкротстве, налогообложении, наследовании, а также законы об интеллектуальной собственности. Поэтому, хотя в данном исследовании основное внимание и уделяется вопросам авторства и прав собственности на патенты, которые зачастую регулируются национальным законодательством об интеллектуальной собственности, следует помнить, что такие отношения могут определяться и многими другими законами.

² См. более подробную информацию в РАБОЧЕМ ДОКУМЕНТЕ "Доклад экспертной группы о роли и стратегическом использовании ПИС (прав интеллектуальной собственности) в международных совместных исследованиях" – заключительный доклад за апрель 2002 года.

5. Кроме того, стороны обычно регламентируют свои отношения в рамках применимого законодательства путем заключения взаимных соглашений. Далее приведен неполный список соглашений, которые могут заключаться в контексте совместных исследований.

- (i) Соглашение об исследовательских работах: договор между научно-исследовательским учреждением и третьей стороной, в котором оговорены условия осуществления конкретного исследовательского проекта, включая объем работ, права на интеллектуальную собственность, вознаграждение и результаты;
- (ii) соглашение о предоставлении гранта: договор, в котором закреплены условия финансовой поддержки, предоставляемой исследовательскому проекту финансирующим учреждением;
- (iii) договор с внешним исполнителем о выполнении исследовательских работ: договор, по которому внешняя организация заказывает научно-исследовательскому учреждению проведение от ее имени конкретных исследовательских работ и финансирует такие работы;
- (iv) соглашение о совместном научно-исследовательском проекте: договор, в котором закреплены условия сотрудничества двух или более сторон в рамках совместного научно-исследовательского проекта, в том числе их роли, обязанности, права на интеллектуальную собственность и распределение ресурсов;
- (v) соглашение о создании консорциума: соглашение, которое заключается, если несколько организаций участвуют в реализации масштабной совместной научно-исследовательской программы, и регулирует структуру управления, права интеллектуальной собственности и обязательства каждого члена консорциума;
- (vi) соглашение о передаче материала (СПМ): соглашение, регулирующее передачу между сторонами материалов, используемых в исследованиях, таких как биологические материалы и химические соединения, и устанавливающее разрешенные виды использования и права интеллектуальной собственности;
- (vii) соглашения о конфиденциальности информации (СКИ) или соглашения о неразглашении (СН): устанавливают обязательства сторон по сохранению конфиденциальности информации, которой они обмениваются в ходе обсуждения исследований или осуществления совместных проектов.

6. В ходе осуществления совместного проекта стороны могут предоставлять секретные знания, методы или информацию, которые были получены или сформированы до начала такого проекта. Их принято называть «исходной» ИС. Кроме того, существует «перспективная» ИС – знания, технологии и информация, которые были получены или созданы в ходе сотрудничества.

7. В данном исследовании рассматриваются вопросы ИС, в частности, вопросы соавторства и совместного владения, возникающие в контексте различных вариантов сотрудничества.

КТО СЧИТАЕТСЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ?³

8. Вопрос об определении автора изобретения будет фигурировать во всех разделах этого документа. Поскольку важно начать именно с ответа на вопрос о том, кто является изобретателем, необходимо рассмотреть примеры подходов к этому вопросу, принятых в разных странах, что поможет в дальнейшем обсуждении проблем, возникающих в рамках совместных проектов.

9. В деле *Комиссар по патентам* против *Thaler*⁴ Федеральный суд Австралии постановил, что понятие «изобретатель» имеет традиционное для английского языка значение «лицо (или лица), ответственное за создание изобретения», а именно «лицо, которое создает или разрабатывает процесс или продукт»⁵.

10. В соответствии с правилом 13 Инструкции по применению Закона о патентах Китая, изобретателем считается любое лицо, которое вносит творческий вклад в создание существенных характеристик изобретения-творения. Более подробное определение термина «творческий вклад» в Инструкции отсутствует. Однако в судебной практике под этим термином понимается инновационная интеллектуальная деятельность, осуществляемая в отношении вышеупомянутой существенной характеристики.

11. В Законе о патентах Германии термин «изобретатель» упоминается неоднократно (см., например, разделы 6, 7 и 37), однако его определение не дается. Определение и принципы определения изобретателя были разработаны судами. В судебной практике Германии изобретателем считается лицо, которое первым «распознало» решение конкретной технической проблемы с помощью конкретных технических средств⁶.

12. В Японии суды, как правило, определяют изобретателя в два этапа:

- i) установить «отличительную часть» изобретения (т.е. техническую идею), которая позволяет преодолеть технические проблемы и получить технический эффект от изобретения; и
- ii) установить, в чем заключается деятельность предполагаемого изобретателя в процессе «завершения создания изобретения», и оценить его существенный вклад в «отличительную часть» изобретения.

13. Верховный суд Японии постановил, что изобретение является законченным, когда техническая идея конкретна и предметна настолько, чтобы специалист в данной области мог многократно реализовать эту идею, добиваясь желаемого технического эффекта.

³ См. более подробную информацию об определении понятия «изобретатель» в разделе V.D. Приложения к документу SCP/35/7: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_35/scp_35_7.pdf

⁴ Дело *Комиссар по патентам* против *Thaler* [2022], FCAFC 62.

⁵ *JMVB Enterprises* at [71]-[72]; *Atlantis Corporation* против *Schindler* [1997] FCA 1105; 39 IPR 29 at 54 (*Wilcox and Lindgren JJ*).

⁶ См. *Bundesgerichtshof* [Федеральный суд ФРГ] *BGH*, решение от 18 мая 2010 года, ref: X ZR 79/07, GRUR 2010, 817 – *Steuervorrichtung*; Melullis, см.: Benkard, *Patentgesetz*, 11th edition 2015, Section 6 para 30.

14. В разделе 7(3) Закона о патентах Соединенного Королевства изобретатель определяется как «фактический создатель изобретения». В деле *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd* против *Министерства обороны и министерства по делам Северной Ирландии*⁷ Апелляционный суд отметил, что для установления авторства изобретения необходим двухэтапный подход. Следует сначала выявить изобретательский замысел, а затем установить, кто является автором такого замысла. В публикации *University of Southampton's Applications*⁸ указано, что «фактический изобретатель» – это тот, кто «превратил абстрактную идею в нечто имеющее практическое применение».

15. В Соединенных Штатах Америки для получения статуса изобретателя лицо должно участвовать в создании изобретательского замысла⁹. Термин «замысел» понимается как процесс рассуждений и далее определяется как «завершение рассуждений, относящихся к созданию изобретения»¹⁰. В деле *Burroughs Wellcome Co.* против *Barr Laboratories, Inc.* было отмечено, что «замысел» – это формирование в сознании изобретателя определенного и устойчивого представления о законченном и действующем изобретении в том виде, как оно впоследствии будет применяться на практике. «Замысел считается завершенным только тогда, когда исходная идея настолько четко сформулирована в сознании изобретателя, что для практического воплощения изобретения потребуются только обычные навыки без чрезмерно длительных исследований или экспериментов»¹¹.

16. Выделяется также второй этап – практическое воплощение: это фактическое создание материального продукта (например, создание прототипа), осуществление процесса или подача патентной заявки в отношении заявленного изобретения. Изобретателем считается не лицо, ответственное за практическое воплощение, а лицо, которому принадлежит изобретательский замысел.

17. Как следует из приведенных выше примеров, относящихся к отдельным юрисдикциям, изобретателем, как правило, считается лицо, которому принадлежит изобретательский замысел. Лицо, исполняющее лишь вспомогательные функции при создании изобретения, например, предоставляющее лабораторию или отвечающее только за организационную работу, изобретателем не считается. Выделение финансовых средств и оборудования или выявление проблемы и определение цели работы также не делают человека изобретателем.

18. Если в той или иной юрисдикции можно присваивать статус автора изобретения нескольким лицам, они считаются соавторами этого изобретения. Технологии, охватывающие разные традиционные технологические области, приобретают все более комплексный характер, а международная инновационная деятельность институционализируется, поэтому вопросы, связанные с соавторством, становятся особенно актуальными для совместных исследований и трансграничного сотрудничества, которые будут рассматриваться в разделе II.

⁷ [1999] RPC 442.

⁸ [2005] RPC 11.

⁹ См. Hardee, 223 U.S.P.Q. 1122, 1123 (Comm'r Pat. 1984).

¹⁰ *Burroughs Wellcome Co.* против *Barr Laboratories, Inc.*, 40 F.3d 1223, 1227 (1994).

¹¹ Sewall против Walters, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994) со ссылкой на дело Summers против Vogel, 332 F.2d 810.

ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И ПРАВО НА ПАТЕНТ

19. Современная патентная система берет начало от патентных грамот, которые выдавал король Англии, и от охраны, которая обеспечивалась изобретателям в Венецианской Республике. В этих государствах признавался вклад изобретателей в развитие общества и их важность для экономического развития и роста. Учитывая важнейшую роль изобретателей в создании изобретений, современные законы о патентах предусматривают наделение их личными неимущественными правами на их изобретения и правом на патент.

Личные неимущественные права на изобретения

20. Согласно Статье 4^{ter} Парижской конвенции, изобретатель имеет право быть указанным в качестве автора изобретения. Это положение устанавливает личные неимущественные права изобретателя, влекущие за собой право на признание. Передача личных неимущественных прав, как правило, невозможна, но изобретатель может отказаться от них. Если изобретатель не был указан или был указан неверно, применимые законы многих стран предусматривают возможность исправления таких ошибок. Если же изобретатель был указан неверно с мошенническими целями, в получении патента может быть отказано.

Право на патент

21. В настоящее время большинством законов о патентах предусматривается, что «право на патент принадлежит изобретателю или его правопреемнику», то есть признается, что первоначальные права на изобретение принадлежат изобретателю¹².

22. Согласно этому принципу, изобретатель может передать право на патент третьему лицу. Если такая мера разрешена законом, то она может быть принята до подачи патентной заявки, и тогда подача патентной заявки может быть осуществлена правопреемником на основе приобретенного права. Например, если независимый изобретатель не имеет финансовых ресурсов или опыта для вывода продукта на рынок или не заинтересован в коммерциализации, он может уступить свое право на патент другому лицу, желающему получить такое право. Такая сделка считается взаимовыгодной, так как новый правообладатель, имея возможность получить исключительные патентные права, будет заинтересован в том, чтобы вкладывать средства в продолжение исследований и разработок, коммерциализацию и производство конечной продукции, а изобретатель может продолжать свою исследовательскую деятельность благодаря финансовым средствам (или любому другому вознаграждению), полученным от такой передачи.

¹² Так, Статья 60(1) Европейской патентной конвенции гласит, что право на получение европейского патента принадлежит изобретателю или его правопреемнику.

23. В современной экосистеме инноваций образ «безумного гения», который работает в одиночку у себя на чердаке, пока не наступит момент внезапного озарения, – скорее исключение, чем правило. Многие изобретатели – это нанятые для проведения исследований сотрудники частных компаний, высших учебных заведений или научно-исследовательских учреждений, обеспечивающих, в частности, инфраструктуру, финансирование, а зачастую и коллективный опыт, и координацию. Во многих странах, если работник занимается изобретательской деятельностью в ходе выполнения трудовых обязанностей и был нанят именно для ее осуществления, право на патент принадлежит работодателю¹³. Следует отметить, что большинство работодателей включают в трудовые договоры пункты, в которых закрепляется право работодателя на изобретения, созданные в ходе обычной трудовой деятельности и согласие работника передать работодателю все права на такое изобретение.

24. Согласно Закону Германии об изобретениях работников, сотрудник обязан сообщить работодателю об изобретении, сделанном в ходе трудовой деятельности, а работодатель может претендовать на это изобретение или передать права на него работнику. Если работодатель претендует на изобретение, то все права собственности на него переходят к работодателю, который в этом случае имеет право и обязан подать заявку на охрану ИС внутри страны, а также вправе подать заявку на охрану на международном уровне. Работник имеет право на соразмерное вознаграждение.

25. Что же касается права в отношении патента на изобретения, созданные в высших учебных заведениях, то в США действует Закон Бей–Доула, согласно которому высшие учебные заведения, получающие государственное финансирование, являются владельцами патентных прав, возникающих в результате исследований, проводимых с помощью такого финансирования. Высшие учебные заведения в США настаивают на сохранении этого права и неохотно соглашаются на его закрепление за другой стороной, участвующей в совместном исследовании. Такая ситуация может вызывать беспокойство у компаний, участвующих в совместных исследовательских проектах с американскими университетами. В Европе организации, получающие государственное финансирование, тоже в большинстве случаев получают право собственности на созданную ИС. Но европейские высшие учебные заведения реже настаивают на сохранении права собственности и чаще соглашаются передавать право собственности к другой стороне, участвующей в совместном проекте.

26. В Австралии в 2016 году был опубликован доклад Комиссии по вопросам производительности труда (КПТ) о системе ИС, в котором делается вывод, что «в целом», если подается заявка на права ИС, включая патенты, в отношении изобретений, сделанных в ходе исследований, финансируемых государством, то предпочтительно оформлять институциональную собственность, а не использовать альтернативные формы, такие как государственная или индивидуальная собственность¹⁴.

¹³ При этом, как сказано выше, работодатель обязан указать имя изобретателя в патентной заявке. См. более подробную информацию по вопросу о правах на изобретения работников в разделе V.F. Приложения к документу SCP/35/7: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_35/scp_35_7.pdf

¹⁴ См. материалы Австралии к SCP/36.

27. В исследовательских проектах с участием государственных научно-исследовательских учреждений или высших учебных заведений могут принимать участие и исследователи, не работающие в этих учреждениях. Например, это могут быть студенты или исследователи, которые получают финансирование в рамках проектов или грантов. Если они не обязаны (например, по договору) передавать свои права учреждению, то в соответствии с применимым законодательством страны права могут оставаться за ними¹⁵.

Авторство и право собственности на патенты

28. Как отмечалось выше, в патентном праве проводится различие между изобретательством и правом собственности. При определении авторства изобретения важно, кто создал объект, заявленный в патенте, а право собственности – это вопрос о том, кому принадлежат права на такой объект как на частную нематериальную собственность¹⁶.

29. Основной вопрос анализа права собственности всегда заключается в том, кто изначально обладает (или обладал) правом на патент и как это право перешло к другому лицу, т. е. в какой последовательности передается правовой титул на патент. Так, согласно многим законам о патентах, если заявитель не является изобретателем, то для подачи патентной заявки и получения патента он должен доказать свой правовой титул. Право на патент, как правило, переуступается третьему лицу по договору или по закону, после чего такое лицо приобретает законное право обращаться за патентной охраной, а в случае выдачи патента – становится его владельцем.

30. Последовательность правового титула на патент напрямую связана с правом собственности на патент, поэтому она тщательно проверяется на предмет нарушений. Например, в Сингапуре, если какое-либо лицо было указано в качестве изобретателя или соавтора изобретения, любое другое лицо, утверждающее, что первое было указано неправомочно, может в любое время обратиться в регистрационный орган за соответствующим свидетельством¹⁷. Аналогичным образом любое лицо может в любое время до выдачи патента обратиться в регистрационный орган с вопросом о том, имеет ли упомянутое лицо право на выдачу патента. Если патент был выдан, то любое лицо, обладающее правом собственности на патент или претендующее на него, может обратиться в регистрационный орган со следующими вопросами: а) кто является истинным владельцем патента; б) правомочно ли патент был выдан получившему его лицу; или с) следует ли передать или предоставить любое право по патенту любому другому лицу¹⁸. В ряде других стран для внесения таких изменений требуется постановление суда¹⁹.

31. Если соавторы или более одной организации совместно владеют правом на патент, они могут стать совладельцами патента. Совместное владение патентами будет подробнее рассмотрено в разделе II.

¹⁵ См. раздел 1 Доклада Экспертной группы по открытому методу координации CREST в отношении интеллектуальной собственности (второй цикл) «Практические рекомендации по ИС для облегчения трансграничного сотрудничества».

¹⁶ См., например, *Вееч Aircraft Corp против EDO Corp* 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993).

¹⁷ См. раздел 24(3) Закона Сингапура о патентах.

¹⁸ См. разделы 20, 21, 47 и 48 Закона Сингапура о патентах. Подобные положения содержатся, например, в законах Индии и Великобритании.

¹⁹ См., например, Ст. 5 Федерального закона Швейцарии от 1954 года «О патентах на изобретения».

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ ЗАКОНОВ О ПАТЕНТАХ

32. Законы о патентах, как и другие законы об интеллектуальной собственности, носят территориальный характер, т. е. могут применяться на территории страны или региона, в которых (или с действием в которых) был выдан патент. Статья 4*bis* Парижской конвенции гласит, что патенты, заявки на которые поданы в разных государствах – участниках Конвенции, независимы от патентов, полученных на то же изобретение в других странах, независимо от их участия в Парижской конвенции. Такое положение о независимости патентов следует понимать без каких-либо ограничений²⁰.

33. Скорость формирования и объем информации, распространяемой на международном уровне, растут в геометрической прогрессии, а производственно-сбытовые цепочки уже давно приобрели международный характер, но законы о патентах остаются территориальными. Благодаря международным соглашениям, региональным соглашениям, региональным торговым соглашениям (РТС), а также односторонней разработке национальных законов произошло определенное сближение таких законов, но при этом вопросам авторства изобретений и права собственности на патенты на международном уровне уделяется меньше внимания.

II. АВТОРСТВО И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

34. В настоящее время большинство изобретений создаются в рамках институционализированных, организованных исследовательских проектов, в ходе которых коллектив исследователей, их руководители, техники, ассистенты, руководители проектов и прочие лица совместно работают над достижением общей цели, которая была намечена и поставлена перед ними исходя из приоритетов учреждения, где они работают. Определить, кто считается изобретателем, если изобретение было создано в ходе коллективной работы, может быть непросто. В совместных исследованиях часто участвуют несколько групп сотрудников разных учреждений, предприятий и высших учебных заведений. Все чаще это жители разных стран. Такие ситуации могут дополнительно затруднять определение изобретателя или изобретателей.

СОАВТОРСТВО ИЗОБРЕТЕНИЯ

35. В совместных исследовательских проектах нередко нет отдельного исследователя, которого можно было бы считать автором изобретения, созданного в ходе совместной работы. Вклад в конечный результат вносит не один человек. Таким образом, у изобретения появляется множество соавторов или, в зависимости от применимого законодательства и/или соглашения между сторонами, совладельцами патента становятся работодатели либо высшие учебные заведения, где работают соавторы.

36. В нормах права ряда стран и регионов и в сложившейся в них судебной практике отдельно рассматриваются вопросы об определении соавторов и о том, какой объем вклада достаточен, чтобы считать то или иное лицо автором изобретения²¹. Например, в §116 раздела 35 Свода законов США предусмотрено следующее:

²⁰ Статья 4*bis*(2) Парижской конвенции.

²¹ Вопрос об определении соавторов подробнее рассматривается в разделе V.D. Приложения к документу SCP/35/7: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_35/scp_35_7.pdf

«Если изобретение сделано двумя или более лицами совместно, они совместно подают заявку на получение патента и каждый из них приносит требуемую присягу, если иное не предусмотрено в настоящем разделе. Изобретатели могут подать совместную заявку на патент, даже если (1) они физически не работали вместе или в одно и то же время, (2) каждый из них не внес одинаковый вид или объем вклада в создание изобретения, или (3) каждый из них не внес вклад в каждый пункт формулы изобретения».

37. В судебных решениях содержатся дополнительные указания по этому вопросу. Например, в решении по делу *Monsanto Co против Ernst KAMP* указано, что:

«Совместное изобретение – это продукт совместной изобретательской деятельности двух или более лиц, стремящихся к достижению одной и той же цели и создающих изобретение совместными усилиями. Чтобы изобретение было совместным, необходимо, чтобы каждый из изобретателей работал над созданием одного и того же объекта интеллектуальной собственности и внес определенный вклад в изобретательское мышление и в конечный результат. Если изобретение появляется в результате всех этапов совместной работы, то каждый из них должен выполнить лишь ее часть. Не обязательно, чтобы изобретательский замысел полностью возник у каждого из соавторов или чтобы они физически работали над проектом вместе. Один соавтор может решить какую-либо задачу в одно время, а другой – предложить какой-либо подход в другое [...]»²².

38. Кроме того, в деле *Kimberly-Clark Corp против Proctor and Gamble Distributing Co., Inc.* отмечается:

«Для того чтобы лица могли быть соавторами в соответствии с разделом 116, должен присутствовать какой-то элемент совместной работы, например, сотрудничество или работа под общим руководством, или один изобретатель должен увидеть соответствующий отчет и продолжить работу на его основе его или услышать предложение другого изобретателя на встрече. Лица не могут быть соавторами, если узнают о деятельности друг друга только спустя годы после их индивидуальных независимых усилий [...]»²³.

39. В Германии суд постановил, что соавтором может, как правило, считаться лицо, которое внесло значительный вклад в изобретение²⁴. Объем вклада оценивается с учетом обстоятельств конкретного дела. Вклад соавтора сам по себе не обязательно должен быть изобретательским в том смысле, что он не должен удовлетворять всем предварительным условиям патентоспособного изобретения. Однако вклад, не повлиявший на достижение конечного результата (например, не имеющий существенного значения для решения или внесенный на основании указаний другого лица), не дает статуса соавтора²⁵.

²² Monsanto Co против Ernst KAMP 269 F. Supp. 818 , 154 USPQ 259.

²³ Kimberly-Clark Corp против Proctor and Gamble Distributing Co., Inc 23 USPQ2d 1921, 973 F.2d 911.

²⁴ BGH, решение от 16 сентября 2003 года, ref: X ZR 142/01, GRUR 2004, 50, 51 – Verkranzungsverfahren

²⁵ BGH, решение от 16 сентября 2003 года, ref: X ZR 142/01, GRUR 2004, 50 – Verkranzungsverfahren; BGH, решение от 18 июня 2013 года, ref: X ZR 103/11, BeckRS 2013, 13904. См. материалы Германии, представленные в ответ на ноту С.9199.

40. Верховный суд Республики Корея заявил, что для присвоения статуса соавтора должно быть установлено, что соавтор фактически состоит в отношениях на основе взаимного сотрудничества в целях завершения изобретения²⁶. Соответственно статус соавтора присваивается, если лицо внесло вклад в завершение изобретения не просто путем предоставления основных задач или идей для изобретения, осуществления общего руководства исследователями, обработки данных и проведения экспериментов по указанию исследователя либо поддержки завершения изобретения или направления заказа о его завершении путем выделения финансовых средств или оборудования. Соавтор должен внести вклад в изобретение путем нового изложения или добавления/дополнения конкретных концепций в отношении технических проблем, связанных с изобретением, реализации новых концепций путем проведения экспериментов и т.д., или предоставления конкретных средств и методов для достижения цели изобретения и повышения его эффективности, или путем предоставления фактических советов и/или инструкций, благодаря которым изобретение становится осуществимым.

41. В деле *Cicada Cube Pte Ltd против National University Hospital (Singapore) Pte Ltd*²⁷ National University Hospital (Singapore) Pte Ltd (Национальная университетская больница Сингапура) наняла компанию Cicada Cube Pte Ltd (Cicada) с целью разработки программного обеспечения для системы заказа лабораторных анализов и предоставления результатов. Впоследствии Cicada подала заявку на патент в отношении системы организации сбора лабораторных образцов, указав в качестве изобретателей своих сотрудников. Национальная университетская больница Сингапура утверждала, что фактическими изобретателями являются ее сотрудники и, соответственно, она должна иметь право собственности на патент. Высокий суд постановил, что сотрудники Национальной университетской больницы Сингапура внесли вклад в первый изобретательский замысел, а сотрудники Cicada – во второй изобретательский замысел, и, соответственно, совладельцами должны быть признаны и Cicada, и Национальная университетская больница Сингапура. И Cicada, и Национальная университетская больница Сингапура подали апелляцию в Апелляционный суд, который поддержал решение Высокого суда на тех же основаниях.

²⁶ Постановление Верховного суда, 2009Da75178, от 28 июля 2011 года. См. материал, представленный Республикой Корея в ответ на ноту С.9199.

²⁷ *Cicada Cube Pte Ltd против National University Hospital (Singapore) Pte Ltd* [2018] SGCA 52. См. материал, представленный Сингапуром в ответ на ноту С.9199.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ИС, ПОЛУЧЕННУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВМЕСТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

*Совместное владение*²⁸

42. Если изобретение совместно создается несколькими изобретателями (но не всегда как в случае ²⁹), им может быть присвоен статус совладельцев патента. Как правило, совладельцы патента получают равные права и обязанности по закону, если не оговорено иное. Как указано ниже, права каждого совладельца на коммерческое использование патентов, находящихся в совместной собственности, т. е. внутренние и внешние отношения между совладельцами и влияние совместной собственности на права, предоставляемые патентом, различаются по странам. В этом отношении важно учитывать различия между обязательными нормами и нормами, действующими по умолчанию, в соответствии с применимым законодательством, так как последние могут быть отменены заинтересованными сторонами обычно посредством положений договора.

43. На практике вопрос заключается в том, могут ли соавторы независимо друг от друга использовать изобретение, лицензировать патент или передавать свою долю в праве собственности на него. При разработке законов делается попытка обеспечить баланс между порой кардинально противоположными экономическими интересами каждого из совместных патентообладателей. Так, самостоятельное коммерческое использование патента одним из совладельцев может негативно сказаться на хозяйственной деятельности других совладельцев. Такой патент считается общей собственностью всех совладельцев, и для коммерческого использования запатентованного изобретения каждый совладелец должен иметь возможность использовать заявленное изобретение в полном объеме.

44. В Соединенных Штатах Америки согласно §261 раздела 35 Свода законов США патенты обладают признаками личной собственности. Поэтому суды считают, что «в контексте совместного создания изобретения каждый соавтор предположительно владеет пропорциональной нераздельной долей всего патента, независимо от своего вклада в изобретение». По этому принципу права совместных владельцев закрепляются в §262 раздела 35 Свода законов США. Он предусматривает, что в отсутствие какого-либо иного соглашения каждый из совладельцев патента может производить, использовать, предлагать к продаже или продавать запатентованное изобретение на территории США или импортировать его в США без согласия других владельцев и не отчитываясь перед ними. Таким образом, хотя закон по умолчанию предоставляет каждому совладельцу значительную свободу в отношении индивидуального использования патента, в нем также признается, что в определенных ситуациях совладельцы могут договориться о других нормах.

²⁸ Права совладельцев подробнее рассматриваются в пунктах 84–94 раздела V.E. Приложения к документу SCP/35/7: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_35/scp_35_7.pdf

²⁹ Например, если один из соавторов уступит свое право на патент другому соавтору, то последний может стать единственным заявителем на патент и в результате – единственным патентообладателем. В другом примере, если патентная заявка подается совместными заявителями, после выдачи патента один из совместных заявителей может передать свое право другому совместному заявителю, который в этом случае станет единственным патентообладателем.

45. В судебной практике также установлено, что каждый совладелец может лицензировать патент или переуступить принадлежащую ему долю в патенте без согласия других совладельцев, если между ними не заключено иное соглашение. Следовательно, может быть крайне затруднительным выдать исключительную лицензию на патент, находящийся в совместной собственности, так как каждый совладелец может заявить о своем праве на использование запатентованного изобретения или на предоставление третьей стороне лицензии на патент.

46. Однако в том, что касается принятия мер против нарушения совместного патента, §281 раздела 35 Свода законов США гласит, что патентообладатель должен иметь возможность обратиться за правовой защитой в виде гражданского иска в связи с нарушением его прав на патент, что было истолковано как требование к совладельцам прийти к договоренности, прежде чем подавать иск о нарушении³⁰.

47. В Соединенном Королевстве, в отсутствие иного соглашения, совладельцы могут использовать патент в собственных интересах без обязательства отчитываться перед другими совладельцами за полученную прибыль³¹. Однако, в отсутствие действующего соглашения об ином, совладелец не может лицензировать, переуступить или закладывать патент без согласия всех остальных совладельцев³². Кроме того, раздел 66(2) Закона Соединенного Королевства о патентах гласит, что один из совладельцев патента может без согласия остальных подать иск в связи с действием, предположительно нарушающим права по патенту, но не должен делать этого, если остальные совладельцы не являются сторонами в этом деле.

48. В Германии, в отсутствие специальных положений в Законе о патентах, этот вопрос регулируется общими нормами. В Гражданском кодексе Германии выделяется так называемое «совместное владение в определенных долях» (*Gemeinschaft nach Bruchteilen*) согласно разделу 741 и так называемое «товарищество с общим имуществом» (*Gesellschaft mit gesamthänderischer Bindung*) согласно разделам 705 и 719. Совместное владение патентом по умолчанию, т. е. в отсутствие иных положений договора, регулируется разделом 741 Гражданского кодекса. Согласно разделу 743(2) Гражданского кодекса Германии и соответствующей судебной практике³³ каждый совладелец может использовать патент в своих интересах, при этом другие совладельцы в принципе не имеют права на общую компенсацию. Кроме того, совладелец может передавать свою долю в патентном праве³⁴, и другие совладельцы не наделяются никаким преимущественным правом.

³⁰ См., например, дело *STC.UNM против Intel Corp Federal Circuit №2013-1241* – В деле *Ethicon против U.S. Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 1468 (Fed. Cir. 1998) Апелляционный суд США по федеральному округу постановил, что соизобретатель, даже тот, кто внес незначительный вклад в общее изобретение, может эффективно препятствовать другому совместному изобретателю в обеспечении прав по патенту посредством иска против предполагаемого нарушителя.

³¹ См. раздел 35(2) Закона Сингапура о патентах.

³² См. раздел 35(3) Закона Сингапура о патентах.

³³ *Bundesgerichtshof* (Федеральный суд ФРГ), постановление от 22 марта 2005 года, X ZR 152/03 - *Gummielastische Masse II* («каждый совладелец может использовать патент, если большинство совладельцев не голосовали против такого использования»).

³⁴ Раздел 747 Гражданского кодекса Германии.

49. Однако если группа лиц заключает договор о совместной разработке изобретения, например, совладельцы учреждают товарищество, применяются разделы 705 и далее Гражданского кодекса. В отличие от описанного выше стандартного подхода, предполагающего совместное владение патентами, в товариществе с общим имуществом самостоятельная передача долей в изобретении не допускается, поскольку оно представляет собой общий актив, каждый владелец которого обладает правом собственности на все имущество.

50. Что касается права совладельца на лицензирование патента, то в соответствии с разделами 741 и далее совладелец не может свободно выдавать лицензии третьим лицам, поскольку такое действие рассматривается как форма «распоряжения патентом как таковым», которое в товариществе с общей собственностью может осуществляться только совместно, в определенных долях в соответствии с разделом 744(1) Гражданского кодекса. Согласно законодательству Германии³⁵, совладелец может выдавать лицензию, но совладельцы должны проголосовать по этому вопросу.

51. Как и в разделе 1011 Гражданского кодекса, в разделе 741 и последующих разделах отсутствует положение о праве совладельца на предъявление иска, однако каждый совладелец может предъявить иск на основании общей собственности на патент³⁶. В разделе 139(1) Закона о патентах уточняется, что каждый совладелец может самостоятельно требовать судебного запрета в отношении третьей стороны.

52. В Японии, если право на патент находится в общем владении, ни один из совладельцев не может передать свою долю без согласия остальных совладельцев³⁷. Подобным образом, ни один из совладельцев патента не может без согласия всех остальных совладельцев передавать свою долю, создать право залога на нее либо предоставлять исключительную или неисключительную лицензию на патент³⁸. Но при этом, если договором не предусмотрено иное, каждый из совладельцев может использовать охраняемое патентом изобретение без согласия других совладельцев³⁹.

53. Для подачи ходатайства о судебном разбирательстве или апелляции на основании Статьи 132(3) Закона о патентах все совладельцы патента должны подать такое ходатайство совместно. Что касается иска в связи с нарушением патента, то совладелец может подавать его самостоятельно и задействовать гражданско-правовые средства защиты в отношении своей доли в патенте.

54. Во Франции совместное владение патентными правами регулируется Статьей L613-29 Кодекса интеллектуальной собственности, с учетом любого возможного соглашения между совладельцами. Если такого соглашения нет, каждому совладельцу разрешается использовать патент, в том числе выдавать неисключительные лицензии, без необходимости получать согласие от других совладельцев при условии справедливой компенсации совладельцам, не использующим патент. Но при этом, в отсутствие иного соглашения между всеми совладельцами, тот совладелец, который выдает неисключительную лицензию, должен направить остальным совладельцам проект лицензионного соглашения и предложение продать свою долю по оговоренной цене. Любой совладелец может в течение определенного срока высказать возражение против неисключительной лицензии, купив долю совладельца, желающего предоставить такую

³⁵ Раздел 745(1) Гражданского кодекса Германии.

³⁶ Постановление Bundesgerichtshof (Верховного суда ФРГ) от 24 февраля 2000 года – *Ballermann*.

³⁷ Статья 33(3) Закона о патентах Японии.

³⁸ Статья 73(1) и (3) Закона о патентах Японии.

³⁹ Статья 73(2) Закона о патентах Японии.

неисключительную лицензию. Если в течение этого срока соглашение не будет достигнуто, цену установит суд. У совладельцев есть один месяц с момента постановления суда, чтобы продолжить продажу/покупку доли либо отказаться от нее. Убытки несет «отказавшаяся сторона».

55. Но исключительная лицензия может быть предоставлена только с согласия всех совладельцев или с разрешения суда. Что касается передачи права собственности, то каждый совладелец может уступить свою долю третьему лицу без согласия остальных совладельцев, но преимущественное право покупки сохраняют остальные совладельцы. Что касается переуступки прав, то каждый совладелец может передать свою долю третьему лицу без согласия других совладельцев, однако остальные совладельцы имеют право преимущественной покупки. Кроме того, любой совладелец может обратиться в суд в связи с нарушением прав, хотя перед этим он должен уведомить других совладельцев.

56. В Бельгии Статья XI.49 Кодекса экономического права, которая применяется при отсутствии иной договоренности между совладельцами, предоставляет каждому совладельцу право на самостоятельное использование охраняемого патентом изобретения. Но на предоставление лицензий, как исключительных, так и неисключительных, требуется согласие других совладельцев или, при невозможности получения такого согласия, – разрешение суда. Как и во Франции, законом предусмотрено, что совладелец может переуступить свою долю без согласия других совладельцев, хотя остальные совладельцы сохраняют право преимущественной покупки. При этом закон не устанавливает обязанности делить прибыль с другими совладельцами.

57. В Китае Статья 14 Закона о патентах предусматривает, что, если между совладельцами не заключено соглашение об ином, каждый из них может самостоятельно использовать патент или предоставлять неисключительную лицензию третьим лицам. Любые роялти, уплаченные за такое лицензирование, должны быть справедливо распределены между всеми совладельцами. Однако на действия, не связанные с самостоятельным использованием патента или неисключительным лицензированием, требуется согласие всех совладельцев.

58. Различия в разных юрисдикциях кратко описаны в Дополнении (таблица 1). Если говорить вкратце, то в разных юрисдикциях выдачи патента находящиеся в общей собственности патенты на одно и то же изобретение могут приводить к возникновению у каждого совладельца разных прав и обязанностей.

59. Недавно начала действовать система единого патента (ЕП), которая, как можно предположить, поможет в какой-то мере решить проблемы, присущие европейским патентам, которые по сути представляют собой совокупность национальных патентов. В системе ЕП после выдачи патента Европейским патентным ведомством (ЕПВ) владелец патента может подать заявку на регистрацию европейского патента с унитарным действием. В рамках единого правового режима охрана по европейскому патенту с унитарным действием распространяется⁴⁰ на территорию всех стран, ратифицировавших Соглашение о Едином патентном суде (Соглашение о ЕПС) – в настоящее время это 18 государств – членов Европейского союза.

⁴⁰ Статья 3.2 Регламента ЕС №1257/2012 гласит: "Европейский патент с унитарным действием носит единообразный характер. Он обеспечивает единую охрану и имеет равную силу во всех участвующих государствах-членах".

60. Однако статьями 5 и 7 Регламента ЕС №1257/2012 предусмотрено, что способность держателя единого патента, в частности, использовать, лицензировать и переуступать патент (то есть распоряжаться им как «объектом собственности») регулируется правом страны, являющейся основным местом осуществления хозяйственной деятельности заявителя на момент подачи заявки, а в отсутствие такого места – правом Германии.

61. Кроме того, если на момент подачи заявки основные места осуществления хозяйственной деятельности совместных заявителей различаются, то при определении того, правом какой страны регулируется патент как «объекту собственности», приоритет имеет право страны заявителя, указанного в заявке первым. Таким образом, учитывая расхождения в нормах патентного права разных стран, касающихся совместного владения, в определенных случаях порядок указания совместных заявителей в такой совместной заявке может иметь для сторон стратегическое значение.

Требования к разрешению на подачу заявки за границей

62. Национальные законы ряда стран ограничивают возможности подачи патентных заявок в другой стране⁴¹, как правило, по соображениям национальной безопасности. Законодательством разных стран устанавливаются разные требования принципиального и процедурного характера, касающиеся разрешения на подачу заявки за границей. В зависимости от применимых национальных законов, ограничение может распространяться на следующие случаи: i) если заявки содержат определенные объекты (например, государственную тайну); ii) если заявки подают граждане соответствующей страны; iii) если заявки подают лица, постоянно проживающие в соответствующей стране; iv) если заявки относятся к изобретению, сделанному в соответствующей стране; и v) если к заявкам применимо любое сочетание пунктов i)–iv). Строгость ограничений также варьируется в зависимости от страны.

63. В одних странах действует так называемое требование первой подачи в стране, в соответствии с которым заявителю запрещается подавать патентную заявку в другой стране, если он сначала не подаст соответствующую заявку в своей стране. В других можно сначала подать заявку в другой стране, но, прежде чем заявка будет подана в другой стране с подачей или без подачи в стране происхождения, необходимы экспертиза и прямое разрешение от правительственного органа этой страны, такое как разрешение на подачу заявки за границей.

64. В некоторых странах прямого разрешения не требуется, но заявитель должен выждать определенный срок, прежде чем подавать соответствующую заявку за границей. Если в течение этого срока заявитель не получит уведомления, запрещающего подачу за границей по соображениям безопасности, он может считать, что разрешение получено. Кроме того, ряд стран, требующих разрешения на подачу заявки за границей, предъявляют это требование только к заявкам, содержащим изобретения, имеющие отношение к национальной безопасности, и изобретениям военного назначения, а другие распространяют его на все заявки, независимо от характера изобретений⁴².

⁴¹ Информацию об ограничениях на подачу международных заявок по процедуре РСТ, налагаемых в разных странах, см. по ссылке https://www.wipo.int/pct/ru/texts/nat_sec.html. См. также Приложение В к Руководству РСТ для заявителя.

⁴² <https://ipwatchdog.com/2022/04/26/navigating-foreign-filing-requirements-cross-border-patent-inventions-part/id=148647>.

65. Невыполнение этих требований может привести к тому, что выданный патент будет признан недействительным, и может даже повлечь за собой штраф или тюремное заключение.

66. В контексте международного научного сотрудничества такое ограничение на подачу за границей может создать дополнительные проблемы для изобретателей или их правопреемников, желающих подать патентные заявки. Например, совместные заявители, желающие получить патент на изобретение, созданное совместными усилиями, могут быть гражданами двух разных стран, в каждой из которых действует требование о первой подаче, или учрежденными в таких странах юридическими лицами. В таком случае может возникнуть неразрешимая проблема: оба совместных заявителя должны будут подавать первую заявку в своих странах. Возможна также ситуация, когда законы страны первого заявителя будут налагать ограничение на подачу заявки за границу, действующее, если изобретение создано в этой стране, а законами страны второго заявителя будет оговорено, что ограничение действует в отношении граждан этой страны. Следовательно, совместным заявителям придется ориентироваться в различных применимых законах и при необходимости, получать от стран разрешения на подачу заявки за границей. Во избежание сложностей, которые могут возникнуть из-за разных правил выдачи таких разрешений, стороны, участвующие в международных совместных исследовательских проектах, могут с самого начала рассмотреть такую стратегию подачи заявок, при которой, например, одна сторона получает право собственности на патент, а другие стороны закрепляют свое право на использование запатентованного изобретения (и любых других прав по договоренности между участниками сотрудничества) посредством договора между владельцем патента и другими сторонами. Как будет показано ниже, такие механизмы нередко применяются и для решения других проблем, связанных с управлением патентами, находящимися в совместном владении.

III. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ С ПОМОЩЬЮ КОНТРАКТОВ

67. В разделе II рассматриваются различные правила, касающиеся изобретательства и права собственности, которые регулируются национальными законами каждой страны. Однако многие из этих законов не носят обязательного характера, то есть участники сотрудничества могут принять решение не опираться в решении вопроса на действующее законодательство, а регулировать свои отношения на договорной основе. В частности, если они находятся в разных странах, оптимальным подходом к регулированию их отношений считается заключение договоренности о том, кто будет владельцем полученных патентов и как право собственности на них будет осуществляться в интересах всех сторон⁴³.

⁴³ Как показывает опыт Арбитражного совета по Закону об изобретениях, сделанных работниками, при Ведомстве по патентам и товарным знакам Германии, вопросы авторства изобретения оговариваются заранее в соответствующих договорах о сотрудничестве. В них закрепляются права и обязанности сторон, в частности, устанавливается, кому будут принадлежать права на изобретения, созданные в результате сотрудничества, как будет выплачиваться вознаграждение и кто будет иметь права на использование изобретения. См. материалы, представленные Германией в ответ на С.9199.

68. Нередки случаи, когда до начала совместных исследований участникам сотрудничества не очевидно, что в результате их сотрудничества будет создано нечто ценное и потребуются распределение прав и обязанностей. Если они и задумываются о том, как подойти к нему, «[...] им неясно [...], когда имеет смысл выделить средства на полное согласование условий сотрудничества». И даже при наличии явных оснований для переговоров участники не всегда могут предугадать, какая информация будет сформирована или какие продукты будут разработаны, какой вклад каждый из них внес в формирование информации или разработку продукта, и чей опыт будет важным для будущих разработок. Однако без этого знания невозможно распределить права и обязанности справедливо, согласованно и эффективно»⁴⁴.

69. Проведение переговоров о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве до того, как станет известно, принесет ли оно полезные результаты, может быть сопряжено с весьма высокими издержками. Если же стороны сначала выяснят, будет ли создан ценный продукт, и лишь потом подпишут соглашение, это может изменить соотношение сил между ними (например, между стороной, играющей важную роль в успехе фундаментальных исследований, и стороной, обладающей опытом коммерциализации и возможностями наладить производство)⁴⁵. Поэтому в целом предпочтительно установить права и обязанности различных сторон как можно раньше с учетом их соответствующих целей и задач, а не пытаться упорядочить процесс на более поздних этапах.

70. Важный для всех сторон предварительный шаг заключается в заключении договоренности о том, какая информация должна оставаться конфиденциальной, поскольку каждая сторона может иметь разный уровень и характер заинтересованности в конкретной информации, и, следовательно, может опасаться последствий ее разглашения по разным причинам. Таким образом, необходимо согласовать порядок обращения с информацией, которая будет использоваться в совместной деятельности, включая «исходную» и «перспективную» ИС.

71. Чтобы проиллюстрировать важность такого согласования, следует отметить, что высшие учебные заведения в принципе считают крайне важным публиковать результаты исследований, так как миссия системы высшего образования заключается в широком распространении результатов исследований путем публикаций или преподавания. Такой подход в корне отличается от подхода коммерческих компаний, которые, как правило, стремятся получить максимальное конкурентное преимущество от использования результатов сотрудничества в условиях рыночной конкуренции. С этой точки зрения имеет смысл обеспечить охрану результатов сотрудничества в качестве коммерческой тайны. Даже высшие учебные заведения, если они испрашивают патентную охрану результатов совместной работы, должны обеспечить конфиденциальность информации, относящейся к изобретению, до подачи патентной заявки (в отсутствие применимого льготного периода). Участники сотрудничества должны найти способ урегулировать любые возможные разногласия. Например, партнер – высшее учебное заведение может согласиться отложить публикацию на определенный срок, чтобы у партнера-предприятия было время подать патентную заявку. Другим вариантом может быть закрепление в договоре возможности партнера-предприятия ознакомиться с любым готовящимся к публикации материалом партнера – высшего учебного заведения и удалить из нее всю

⁴⁴ См. Rochelle C. Dreyfuss, Collaborative Research: Conflicts on Authorship, Ownership and Accountability, 53 Vanderbilt Law Review 1159 (2000), p 1174,

⁴⁵ Stewart K. Mehlman, Silvia Uribe-Saucedo, Ronald P. Taylor, Gene Slowinski, Ed Carreras, Chris Arena, Better Practices for Managing Intellectual Assets in Collaborations, Research Technology Management, January – February 2010, page 61.

информацию, которая, по его мнению, наносит ущерб его интересам (так называемая оговорка «возможность ознакомления»)⁴⁶.

72. Если предполагается патентование совместно созданного изобретения, участники сотрудничества должны рассмотреть еще один вопрос – право собственности на патент. Как показано в разделе II, в принципе вопрос о том, кто получает право на патент в первую очередь, регулируется национальным законодательством. Однако, поскольку это право может передаваться другой стороне, вопрос о том, кто будет владельцем или совладельцем патента, может регулироваться соответствующими договорными положениями в рамках действующего законодательства.

73. Один из вариантов действий заключается в том, что все стороны могут стать совладельцами патента. В этом случае, несмотря на то, что законом устанавливаются действующие по умолчанию нормы в отношении прав каждого совладельца по отношению к другим совладельцам, во многих случаях стороны принимают решение отойти от таких норм. Однако если совладельцы имеют разные интересы и разные ожидания относительно того, как для них предпочтительно использовать будущие патенты, переопределение прав каждой стороны по отношению к другим сторонам может стать затруднительным. Одна сторона может считать, что предпочтительным способом использования патента будет выдача неисключительных лицензий максимально возможному числу лицензиатов, а другая может хотеть производить и продавать запатентованное изобретение самостоятельно. Если между сторонами возникнут разногласия, кто будет решать, в каких странах подавать патентные заявки? Кто будет платить периодическую пошлину за поддержание патента в силе? Все ли стороны готовы присоединиться к иску в странах, где действует такое требование? Это лишь отдельные вопросы, которые могут возникнуть в связи с совместным владением⁴⁷.

74. Другой вариант заключается в том, что стороны, имеющие право быть совладельцами, уступают свое право на патент одной из сторон, тем самым создавая единоличное право собственности. Эта сторона обладает всеми правами, возникающими на основании патента, и выполняет все вытекающие из него обязанности. То есть она также отвечает за подачу патентной заявки (если применимо), несет расходы на ведение судебного дела и на поддержание патента в силе, а также решает все вопросы, связанные с нарушением прав, при возникновении таковых. Остальные же стороны получают право на использование запатентованного изобретения.

75. Парадоксальным образом, многие считают оптимальной именно эту модель. Она проще с точки зрения структуры и управления, а значит, может повысить эффективность взаимодействия между участниками сотрудничества. Кроме того, многие стороны считают, что право на использование запатентованного изобретения важнее права собственности на патент. Поскольку, как правило, стороны имеют разные потребности в плане использования изобретения (например, использование запатентованного изобретения, заключение договора сублицензирования на патент и т. д.), предоставляемую участникам сотрудничества лицензию на соответствующее использование изобретения можно адаптировать с учетом интересов каждой стороны.

⁴⁶ См. доклад Экспертной группы по открытому методу координации CREST в отношении интеллектуальной собственности (второй цикл), стр. 33.

⁴⁷ Дополнительную информацию см. в статье Allocating Patent Rights in Collaborative Research Agreements, Gene Slowinski and Matthew W. Sagal, Research Technology Management, January-February 2006, pages 51 to 58.

Например, лицензию можно адаптировать к географическому охвату деятельности каждой стороны и сферам использования.

76. Такой подход можно применить и для регулирования интересов сторон, участвовавших в сотрудничестве, которые в соответствии с применимыми нормами патентного права оказываются исключенными из последовательности правового титула на изобретение, например, лиц, которые участвовали в финансировании или управлении, или лиц, чей технический вклад недостаточно велик, чтобы они могли считаться соавторами изобретения в соответствии с применимыми нормами патентного права. В рамках этой модели стороны могут заранее договориться о том, что они также могут получить определенное вознаграждение за свой труд и вклад.

77. Значительная доля изложенной выше информации касалась прав на «перспективную» ИС, которые нередко становятся основным предметом разногласий. При этом в ходе разработки соглашения, регулирующего отношения между участниками сотрудничества, им необходимо также уточнить использование «исходной» ИС. Например, хотя «исходная» ИС предназначена для использования в рамках сотрудничества, участники сотрудничества могут захотеть получить доступ к «исходной» ИС своих партнеров для целей, не связанных с предметом сотрудничества. Они могут захотеть предоставить доступ к такой ИС лицам, не участвующим в совместной деятельности, но связанным с ней, так как доступ к «исходной» ИС может требоваться для проектов, не относящихся к сотрудничеству, либо для продолжения работы в рамках сотрудничества по завершении совместного проекта. Если владелец «исходной» ИС соглашается предоставить доступ к ней любым из таких лиц, может возникнуть вопрос о том, есть ли лица, не участвующие в сотрудничестве, которые уже обладают какими-либо правами на объект «исходной» ИС⁴⁸. Наличие таких лиц может стать препятствием для предоставления владельцем «исходной» ИС дополнительных прав, либо условием для предоставления дополнительных прав может быть получение разрешения от таких лиц.

78. Из вышесказанного можно сделать вывод, что вопросы управления ИС в ходе совместного проекта нужно решать с учетом множества факторов, что имеет прямое отношение к вопросу о праве собственности. В частности, может быть важно учитывать следующие факторы: какой вклад внесла та или иная сторона с точки зрения финансов, ресурсов, знаний и опыта, «исходной» ИС и т. д., насколько результаты пригодны для коммерческого использования, в каком объеме их нужно дорабатывать, в какой мере каждой стороне нужен доступ к этим результатам в будущем и т. д. Условия договоров всегда должны формулироваться с учетом веса такого вклада и того, что каждая сторона считает более или менее важным для себя.

79. В частности, в соглашении о сотрудничестве между сторонами из разных стран также может быть оговорено, каким правом должны регулироваться договоренности между ними. Такая оговорка о выборе права повышает определенность и ясность при толковании соглашений в части места судебного разбирательства и применимого права. Однако, учитывая принцип территориальной и национальной регистрации патентов, для определения существования, действительности, регистрации, срока действия, возможности передачи и объема прав, а также всех прочих вопросов, касающихся права как такового, применяется законодательство государства, для которого испрашивается патентная охрана. Выражение «государство, для которого испрашивается патентная охрана» следует понимать с точки зрения прав, возникающих в результате регистрации патента в соответствующей юрисдикции.

⁴⁸ Например, объем патентных прав, включенных в «исходную» ИС, может входить в формулу патента с более широким объемом охраны, принадлежащего владельцу патента, не являющемуся участником сотрудничества.

Таким образом, выбранное сторонами право регулирует только договорные аспекты их отношений, а также те аспекты, которые определены нормами законодательства, но по закону также могут быть отменены условиями договоров⁴⁹. Например, оно компетентно определять, было ли правомерным согласие сторон на заключение договора и на содержание договора, а также указывать, какие договорные обязательства были приняты. Кроме того, выбранное сторонами право может устанавливать средства правовой защиты в случае неисполнения договора.

80. Поскольку в сотрудничестве часто участвуют разные стороны, включая государственные учреждения, высшие учебные заведения, государственные научно-исследовательские учреждения, крупные транснациональные компании, а также малые предприятия и стартапы, они зачастую имеют разные представления о том, что они хотят получить от сотрудничества. Можно предположить, что такие различия осложняют и затрудняют регулирование их отношений. Однако чем более значительно различаются цели разных участников сотрудничества, тем проще может быть управлять их отношениями, поскольку каждый из них может не допустить вторжения в их сферы влияния или интересов, не опасаясь конкуренции со стороны других. Не опасаясь конкуренции, то есть того, что другие лица получают выгоду от общих знаний в ущерб человеку, который поделился этими знаниями, люди более открыто взаимодействуют друг с другом.

81. Чтобы обеспечить максимальную определенность и предсказуемость сотрудничества, многие учреждения и правительства разрабатывают рекомендации, документы политики и типовые соглашения, на которые могут опираться стороны⁵⁰. Например, в 2018 году Сингапур ввел в действие национальный протокол в сфере ИС для облегчения передачи государством технологий коммерческим предприятиям и стартапам. Он устанавливает общие принципы взаимодействия с предприятиями, а также порядок владения ИС, ее охраны, использования и коммерциализации⁵¹.

IV. ВЛИЯНИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ТЕХНОЛОГИЙ

82. Предыдущие разделы настоящего исследования показали, что применительно к авторству изобретения и праву собственности при совместных исследованиях и трансграничном сотрудничестве необходимо учитывать различия в национальных системах права, а также интересы и ожидания каждой стороны, участвующей в сотрудничестве. Однако подходы к первому на более высоком уровне во многом схожи.

83. На международном уровне широко признано неимущественное право изобретателя. В международных договорах отсутствует определение понятия «изобретатель», но в положениях национального законодательства закреплено множество общих критериев, при соответствии которым человек считается изобретателем. Следует отметить, что понятие «изобретатель» часто фигурирует в

⁴⁹ См. раздел "Применимое право" Рекомендаций по интеллектуальной собственности в международном частном праве Ассоциации международного права ("Киотские рекомендации") по ссылке: <https://www.jipitec.eu/archive/issues/jipitec-12-1-2021/5247>.

⁵⁰ См. собранные и опубликованные ВОИС материалы, содержащие обзор мер политики в области ИС и соответствующих документов применительно к высшим учебным заведениям и государственным научно-исследовательским учреждениям, на сайте: <https://www.wipo.int/en/web/universities/resources>, а также ресурсы в поддержку сотрудничества, указанные Австралией в ее материале к тридцать шестой сессии ПКПП. См. также доклад Экспертной группы по открытому методу координации CREST в отношении интеллектуальной собственности (второй цикл), Приложение E "Рекомендации по сотрудничеству в научно-исследовательской деятельности на национальном уровне" и раздел "Типовые договоры и национальные рекомендации".

⁵¹ См. материал Сингапура к тридцать шестой сессии ПКПП.

дискуссиях о совместном авторстве изобретений, то есть о том, должно ли то или иное лицо считаться соавтором изобретения.

84. Кроме того, общепринятый принцип, закрепленный в законах о патентах, заключается в том, что именно изобретатель является источником права на патент – таким образом, признается важнейшая роль изобретателей в создании изобретения и социальная необходимость стимулирования изобретателей к раскрытию своих изобретений. В национальном законодательстве многих стран признается не менее важная роль работодателей в современном инновационном процессе. Поэтому национальное законодательство наделяет правом на патент работодателя, чьим работником является изобретатель, причем такое право возникает автоматически либо посредством передачи права от изобретателя-работника, но при этом каждая страна может по своему усмотрению устанавливать, при каких обстоятельствах и условиях право на патент принадлежит работодателю, а также в каком объеме он получает такое право.

85. Кроме того, многие национальные законодательные системы предусматривают возможность передачи права, которая создает последовательность правового титула, допуская передачу патента лицам, готовым его использовать, даже если такое использование сопряжено с расходами. В рамках сотрудничества возможность передачи права в сочетании с гибкостью в разработке условий лицензирования дает сторонам возможность оптимально структурировать права и обязанности участников сотрудничества и тем самым повысить эффективность совместного инновационного процесса. Если рассматривать термин «передача технологий» в контексте передачи знаний и результатов исследований в рамках соответствующего проекта сотрудничества и за его пределами, то повышение эффективности процесса сотрудничества может способствовать более эффективной передаче ценных сведений и знаний между сторонами. Таким образом появляется возможность быстрее достигать практических результатов совместной работы и доводить их до сведения не участвующих в ней лиц.

86. На первый взгляд положения национального законодательства, регулирующие отношения между совладельцами в рамках взаимодействия внутри группы участников сотрудничества и за ее пределами, например, о том, может ли совладелец использовать запатентованное изобретение, лицензировать или уступать патент в индивидуальном порядке и если да, то при каких условиях, кажутся очень разными. Поскольку эти положения главным образом представляют собой нормы, действующие по умолчанию, у сторон остаются широкие возможности договориться о собственных нормах, которые в совокупности могут более полно отвечать потребностям сторон. В ряде случаев соответствующие положения национальных законов, действующие по умолчанию, имеют прямо противоположное содержание, то есть закон одной страны гласит, что совладелец может совершать действие X в отсутствие соглашения об обратном, а закон другой – что совладелец не может совершать действие X в отсутствие соглашения об обратном. Как можно предположить, если участники сотрудничества обращаются за патентной охраной в нескольких юрисдикциях, то урегулировать эти вопросы в соглашении может быть проще, чем обращаться к законам страны каждого участника.

87. С одной стороны, исходя из принципа свободы договора, стороны могут решать, какой вклад они вносят в сотрудничество и что хотят от него получить, и попытаться достичь своих целей путем переговоров и взаимных договоренностей. Однако с другой стороны, если смотреть на процесс с точки зрения каждой из сторон, то для достижения цели путем переговоров и взаимных договоренностей нужны навыки ведения переговоров, а также эффективная институциональная стратегия и приоритеты, сформированные путем скрупулезного анализа законодательства, технологий и рынка. Эта проблема характерна не только для случаев, когда речь идет о передаче технологий в рамках совместных исследований, но эффективность такой деятельности, как представляется, зависит от способности вести переговоры по вопросам ИС, используя различные навыки, ресурсы и профессиональный опыт применительно к обмену знаниями и результатами исследований.

[Окончание приложения, Дополнение следует]

Таблица 1. Обзор различий в регулировании использования патентов, находящихся в совместной собственности, в отдельных юрисдикциях

Страна	Закон	Использование совладельцем охраняемого патентом изобретения, находящегося в совместном владении	Лицензирование совладельцем		Переуступка совладельцем	Принятие мер в связи с нарушениями
			Неисключительная лицензия	Исключительная лицензия		
Бельгия	Ст. XI.49 Кодекса экономических прав	Разрешено использовать изобретение без согласия других совладельцев. [в отсутствие соглашения об ином]	Разрешено оформлять неисключительную лицензию только с согласия других совладельцев. [в отсутствие соглашения об ином]		Разрешено переуступать долю без согласия других совладельцев, но с соблюдением их права преимущественной покупки. [в отсутствие соглашения об ином]	Разрешено самостоятельно обращаться в суд с согласия других совладельцев. [в отсутствие соглашения об ином]
Китай	Статья 14 Закона о патентах	Разрешено использовать изобретение без согласия других совладельцев. [в отсутствие соглашения об ином]	Разрешено оформлять неисключительную лицензию без согласия других совладельцев, но с распределением роялти между всеми совладельцами. [в отсутствие соглашения об ином]	Требуется согласие других совладельцев.	Требуется согласие других совладельцев.	Требуется согласие других совладельцев.
Франция	Статьи с L613-29 по L613-31 Кодекса интеллектуальной собственности	Разрешено использовать изобретение без согласия других совладельцев, но с выплатой компенсации другим совладельцам, не использующим патент. [в отсутствие	Разрешено оформлять неисключительную лицензию без согласия других совладельцев, но с выплатой компенсации другим совладельцам, не использующим патент, и при соблюдении определенных условий. [в	Запрещено оформлять исключительную лицензию без согласия других совладельцев. [в отсутствие соглашения об ином]	Разрешено переуступать без согласия других совладельцев, но с обеспечением их права преимущественной покупки. [в отсутствие соглашения об ином]	Разрешено самостоятельно обращаться в суд, но требуется сообщить другим совладельцам. [в отсутствие соглашения об ином]

		соглашения об ином]	отсутствие соглашения об ином]		
Германия	Раздел 741 и последующие разделы Гражданского кодекса как нормы, действующие по умолчанию ⁵² .	Разрешено использовать изобретение, если это не препятствует использованию изобретения другими совладельцами и не противоречит решению, принятому большинством голосов.	Разрешено оформлять лицензию, но необходимо голосование совладельцев.	Разрешена переуступка без согласия других совладельцев.	Разрешено самостоятельно обращаться в суд.

⁵² К «совместному имуществу товарищества» применимы разделы 705 и 719 Гражданского кодекса.

Страна	Закон	Использование совладельцем охраняемого патентом изобретения, находящегося в совместном владении	Лицензирование совладельцем		Лицензирование совладельцем	Принятие мер в связи с нарушениями
			Неисключительная лицензия	Исключительная лицензия		
Япония	Статьи 33(3) и 73 Закона о патентах	Разрешено использовать изобретение без согласия других совладельцев. [в отсутствие соглашения об ином]	Запрещено оформлять лицензию без согласия других совладельцев.		Запрещена переуступка без согласия других совладельцев.	Разрешено самостоятельно обращаться в суд (в отсутствие соглашения об ином)
Соединенное Королевство	Разделы 36 и 66(2) Закона о патентах	Разрешено использовать изобретение без согласия других совладельцев. [в отсутствие соглашения об ином]	Запрещено оформлять лицензию без согласия других совладельцев. [в отсутствие соглашения об ином]		Запрещено переуступать патент без согласия других совладельцев. [в отсутствие соглашения об ином]	Разрешено обращаться в суд без согласия остальных совладельцев, но должен присоединиться к ним в качестве одной из сторон по иску.
США	35 USC §262 35 USC §281	Разрешается использовать изобретение без согласия других совладельцев. [в отсутствие соглашения об ином]	Разрешено оформлять лицензию без разрешения других совладельцев. [в отсутствие соглашения об ином]		Разрешена переуступка без согласия других совладельцев. [в отсутствие соглашения об ином]	Все совладельцы должны присоединиться к иску

[Конец Дополнения и документа]