

Т. Д. Тетерин

ООО «Интернет Решения» (Москва)

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКА ЗА СЛУЖЕБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРАВУ РОССИИ И АНГЛИИ

В системе патентного права институт служебных изобретений занимает центральное место. Несмотря на то что в Гражданском кодексе Российской Федерации данный институт урегулирован весьма удачно, отечественному законодателю все же не удастся решить главную проблему несоразмерности вознаграждений, выплачиваемых работникам по случаю создания служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

В статье рассматривается порядок выплаты вознаграждения работникам-изобретателям по праву России и Англии. Сначала приводится анализ постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1848, которое устанавливает Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Далее указанное Постановление сравнивается с положениями Патентного закона Великобритании от 1977 г., согласно которому выплата вознаграждения за служебное изобретение допускается только в том случае, если работодатель сумел извлечь из соответствующего патента «выдающуюся» прибыль. Английский подход к регулированию рассматриваемого вопроса также проиллюстрирован важнейшей судебной практикой. В заключение автор высказывает предложение по дальнейшему совершенствованию отечественного регулирования на основе модели, реализуемой в Англии.

Ключевые слова: патентное право, результаты интеллектуальной деятельности, служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец, право автора на вознаграждение

Для цитирования

Тетерин Т. Д. Вознаграждение работника за служебные технические решения по праву России и Англии // Российское право: образование, практика, наука. 2023. № 3. С. 48–55. DOI: 10.34076/2410_2709_2023_3_48.

УДК 347.77

DOI: 10.34076/2410_2709_2023_3_48

Большинству современных юрисдикций так или иначе знаком институт служебных изобретений, и Россия не исключение. Причина, по которой законодатели разных стран уделяют данному институту особое внимание, была сформулирована В. О. Добрыниным: «Для коммерциализации объектов интеллектуальной собственности необходимо большое количество финансовых, технологических, технических средств, которые могут быть сосредоточены в крупных хозяйственных субъектах» [Добрынин 2014]. Очевидно, что сами изобретатели не располагают подобной технической базой, а потому количество патентуемых служебных

результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) неминуемо растет.

Нельзя не признать, что Гражданский кодекс Российской Федерации довольно детально регулирует распределение патентных прав на служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы. При этом в целях соблюдения баланса интересов сторон отечественный законодатель наделяет работника-изобретателя правом получить вознаграждение за созданное им техническое решение. Однако подобные вознаграждения зачастую носят символический характер, потому что прибыль, извлекаемая работодателем благодаря активному использованию

служебного РИД, может существенно превышать полученную автором сумму.

Проблема несоразмерности вознаграждений известна не только российскому, но и зарубежному праву, и в каждой стране решается по-разному.

Так, в Германии предусмотрено три метода расчета вознаграждения для тех случаев, когда между сторонами не заключено соответствующее соглашение, а у работодателя возникли «объективно определяемые преимущества» от использования служебного РИД¹. В одной из формул расчета за основу берется не что иное, как размер извлеченной работодателем прибыли².

Радикального подхода к решению обозначенной проблемы придерживается право США. Американская доктрина выработала позицию, согласно которой заработная плата, выплачиваемая сотрудникам корпораций, в полной мере покрывает изобретательские амбиции авторов, поэтому необходимость в дополнительном вознаграждении отсутствует. Кроме того, в деле *Goodyear Tire & Rubber Co. v. Miller* 1927 г. суд аргументировал отказ в присуждении компенсации еще и тем, что работодатель истца всячески содействовал созданию патентоспособного РИД, предоставляя своему работнику необходимое оборудование и материальные ресурсы. Развивая эту мысль, Т. Такенака пишет, что американская система призвана поощрять научные инновации не при помощи вознаграждений, а посредством высокой трудовой мобильности талантливых сотрудников [Takenaka 2014]. Н. Оркин, напротив, считает, что сложившаяся в США система всячески подавляет изобретательский потенциал американских работников [Orkin 1974].

Пожалуй, наиболее гибкое и персонализированное регулирование предлагает английское право. В связи с этим весьма полезным видится обращение к законодательному опыту и судебной практике Англии, так как выработанный там подход может быть

с успехом воспринят и адаптирован российским законодателем. Руководствуясь этим сообщением, автор настоящей статьи охарактеризует порядок выплаты вознаграждения авторам служебных РИД по праву России и Англии, после чего выступит с предложением по дальнейшему совершенствованию отечественного регулирования.

Вознаграждение за служебные технические решения по праву РФ

Начнем с того, что согласно ст. 1370 ГК РФ под служебным техническим решением следует понимать такой объект патентного права, который создан автором-работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Получение материального вознаграждения является одним из центральных элементов отношений, складывающихся по поводу создания служебного РИД. В п. 4 ст. 1370 ГК РФ дается исчерпывающий перечень случаев, когда у работника возникает упомянутое право.

Во-первых, автору предоставляется право на вознаграждение, если работодатель самостоятельно получает патент на служебное техническое решение; если ему не удастся этого сделать по зависящим от него обстоятельствам; если он передает право на получение патента третьему лицу; если он решает сохранить сведения о соответствующем РИД в тайне, о чем надлежаще известит своего подчиненного.

Во-вторых, автор может претендовать на вознаграждение, если к нему вернулось право на получение патента в силу бездействия работодателя, а последний, в свою очередь, решает задействовать техническое решение своего работника в производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение срока действия охранного документа. К слову, право на получение патента вновь переходит к изобретателю, если спустя шесть месяцев со дня уведомления о создании охраноспособного объекта работодатель не осуществит одно из следующих действий: не подаст заявку на выдачу патента, не передаст право на получение патента третьему лицу или же не примет решение о сохранении сведений о соответствующем РИД в тайне. Как отмечено в Определении Конституционного Суда РФ от 28 мая 2013 г. № 876-О, установление полугодового пре-

¹ Hohagen G., Burghart S., Shannon C. et al. Compensating Employee Inventors // URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=35836b4e-8c96-4f90-9e80-6fd2e33c2d7a> (дата обращения: 22.04.2023).

² Ворожевич А. С. Расчет и выплата авторского вознаграждения за патентоохраняемые объекты // URL: <https://legalinsight.ru/news/raschet-i-vyplata-avtorskogo-voznagra/?ysclid=liarly17v2202962359/> (дата обращения: 22.04.2023).

клюдивного срока способствует своевременной выплате изобретателю материального вознаграждения, а также гарантирует сам факт получения патента.

Логично предположить, что право на вознаграждение имеет гражданско-правовую сущность. Это находит подтверждение в п. 91 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». Цивилистическая природа выплат отражена в абз. 5 п. 4 ст. 1370 ГК РФ, в соответствии с которым право на получение вознаграждения за служебный РИД переходит к наследникам изобретателя на оставшийся срок действия исключительного права.

Итак, имея основания для получения вознаграждения, работник, как правило, заключает со своим работодателем специальный договор. В нем стороны оговаривают размер, условия и порядок осуществления причитающейся работнику выплаты. Если же сторонам не удается достичь договоренности, то указанный вопрос адресуется суду. Дошедший до суда спор подлежит урегулированию по правилам п. 4 ст. 445 ГК РФ и с учетом постановления Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы» (далее – Постановление № 1848).

Согласно Постановлению № 1848 факт создания служебного технического решения поощряется следующим образом: изобретатель получает тридцать процентов, а автор полезной модели или промышленного образца – пятую часть своей средней заработной платы за последние двенадцать календарных месяцев. Работодатель обязан обеспечить выплату вознаграждения в течение двух месяцев с того момента, как он проявит заинтересованность в служебном техническом решении своего сотрудника, а именно получит патент на соответствующий РИД, передаст право на получение патента третьему лицу или же засекретит информацию о созданном объекте. Тем не менее данный срок может быть увеличен до полутора лет в тех случаях, когда работодатель подал заявку на патент, но так и не смог получить охраняемый документ по висящим от него причинам.

Проявление работодателем заинтересованности в служебном техническом решении не

всегда означает, что оно будет задействовано в производстве в понимании ст. 1358 ГК РФ. В связи с этим за использование служебного РИД предусматривается отдельный вид выплат. Такая выплата составляет три средние заработные платы автора за те двенадцать месяцев, в течение которых конкретный объект нашел промышленное применение. Для полезных моделей и промышленных образцов этот коэффициент сокращен до двух средних заработков автора. Указанная сумма перечисляется работнику не позднее одного месяца после истечения очередного года, в котором изобретение, полезная модель или промышленный образец были задействованы в производстве.

Наконец, если работодатель заключает с третьим лицом лицензионный договор, то десять процентов от вознаграждения по такой сделке подлежат перечислению в пользу автора-изобретателя. Аналогичный порядок действует и в отношении договоров об отчуждении третьему лицу права на получение патента или исключительного права на служебный РИД, однако доля автора в таком случае увеличивается до пятнадцати процентов. Указанные суммы подлежат перечислению работнику в течение одного месяца с момента получения работодателем соответствующего вознаграждения. При этом в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечено, что обязанность по выплате вознаграждения не переходит к третьим лицам, а, напротив, остается за работодателем. Переложение данной обязанности возможно только в случае универсального правопреемства, т. е. при реорганизации юридического лица или в результате наследования.

Отдельно в Постановлении № 1848 устанавливается порядок поощрения изобретателей-соавторов. По общему правилу, вознаграждение должно быть поделено между ними поровну, однако авторы могут оговорить иной порядок в специальном договоре, известив об этом своего работодателя в течение пяти календарных дней.

По мнению О. Г. Дьяченко, рассмотренное подзаконное регулирование имеет как минимум три существенных недостатка: во-первых, оно распространяет свое действие только на объекты патентного права, остав-

ля без внимания иные виды служебных РИД; во-вторых, Постановление № 1848 не устанавливает ответственности работодателя за невыплату или несвоевременную выплату вознаграждения своему работнику; наконец, в документе ничего не сказано о поощрении лиц, оказавших автору помощь в создании служебного технического решения [Дьяченко 2018].

В контексте третьего из перечисленных несовершенств особого внимания заслуживают Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях от 3 октября 2017 г., утвержденные Министерством экономического развития РФ. Согласно этому документу организациям рекомендуется принимать локальные нормативные акты, предусматривающие дополнительные основания для поощрения не только изобретательской, но и сопутствующей деятельности своих работников. Так, в разделе VIII Рекомендаций предложены следующие дополнительные основания для материального стимулирования сотрудников: содействие созданию РИД, а также содействие его внедрению и (или) использованию. Любопытно, что те же основания были предусмотрены в проекте постановления Правительства РФ от 2013 г. «О видах и минимальных ставках вознаграждения за служебные результаты интеллектуальной деятельности».

Итак, привязывая размер материального поощрения к среднему заработку изобретателя, отечественный законодатель, по сути, никак не решает ранее затронутую проблему несоответствия вознаграждения. Конечно, можно предположить, что за выдающиеся успехи на изобретательском поприще заработная плата работника будет значительно увеличена, а потому размер вознаграждения сильно превзойдет его изначальные финансовые ожидания. Однако даже такая сумма вряд ли устроит автора, если внедрение в производство созданного им технического решения позволит работодателю в несколько раз увеличить собственную прибыль. Таким образом, российское право нуждается в более индивидуализированном регулировании, которое бы позволило работнику в полной мере удовлетворить свои изобретательские и материальные амбиции.

Вознаграждение за служебные технические решения по праву Англии

В Великобритании основным источником регулирования по рассматриваемому вопросу выступает Патентный закон 1977 г. (*Patents Act 1977*). Согласно разделу 39 *employee's invention* (в буквальном переводе – «изобретение работника») представляет собой изобретение работника, созданное в рамках его отношений со своим работодателем и отвечающее одному из нижеперечисленных условий: изобретение создано во исполнение лицом своих трудовых функций или в силу специально возложенной на него обязанности; из обстоятельств следует, что от сотрудника разумно ожидали разработки патентоспособно-

Привязывая размер материального поощрения к среднему заработку изобретателя, отечественный законодатель, по сути, никак не решает проблему несоответствия вознаграждения

го РИД; или же такой РИД создан в ситуации, когда за работником была закреплена обязанность по осуществлению деятельности, наилучшим образом отвечающей интересам его организации. Если созданный охраноспособный объект удовлетворяет хотя бы одному из приведенных критериев, то в силу закона он признается служебным, а права на него достаются работодателю.

Патентный закон 1977 г. также содержит специальную норму, регулиющую порядок выплаты вознаграждения авторам служебных изобретений. Однако преимуществами этой нормы могут воспользоваться только те изобретатели, которые не заключили со своим работодателем отдельное соглашение о вознаграждении. Тем не менее, по замечанию М. Пеберди и А. Стру, предусмотренные законом выплаты чрезвычайно редки и «осуществляются только в исключительных обстоятельствах» [Peberdy, Strowel 2009: 63].

Согласно разделу 40 Патентного закона 1977 г. работник вправе обратиться в суд, если считает, что созданное им техническое решение принесло его работодателю выдающуюся (*outstanding*) прибыль. Процедура подачи иска зафиксирована в Правилах гражданского процесса 1998 г. (*Civil Procedure*

Rules 1998, № 3132 (L. 17). Согласно ч. 63.12 Правил иск должен быть подан не раньше даты выдачи патента и не позднее одного года с момента прекращения его действия. Как и в РФ, ответчиком по такому иску может выступать исключительно работодатель заявителя, даже если права на служебный РИД переданы в пользу третьего лица. Так, в деле *Price v. Elf Print Media Ltd & Ors (2001) EWCA Civ 622*, рассмотренном Патентным судом, автору было отказано в присуждении вознаграждения, поскольку в качестве ответчика он указал не своего работодателя, а бывшего директора компании, являющегося фактическим правообладателем его изобретения.

До недавнего времени работник мог получить вознаграждение, только если патент на созданное им техническое решение сам по себе являлся источником выдающейся прибыли. Все изменилось с принятием Закона о патентах 2004 г. (*Patents Act 2004*), которым были внесены поправки в раздел 40 Патентного закона 1977 г. Благодаря указанному нововведению авторы-изобретатели могут получать компенсацию, даже если извлекаемая работодателем прибыль носит куда менее очевидный характер.

В деле *Memco-Med Ltd's Patent (1992) RPC 403* Патентный суд объяснил, в чем состоит разница между этими двумя видами прибыли. Непосредственная прибыль от патента определяется размером получаемых работодателем лицензионных вознаграждений. Неочевидная же выгода, напротив, извлекается им из использования изобретения в своем производстве или благодаря монопольному обладанию патентом. Также, по мнению суда, при оценке неочевидной прибыли следует проводить сравнение между фактическим экономическим положением предприятия и тем рыночным положением, которое оно могло бы занимать в отсутствие анализируемого патента [The Manual of Patent Practice 2016]. При этом суд установил, что для признания прибыли выдающейся нельзя ограничиваться конкретным предприятием работодателя, а следует учитывать совокупный масштаб его бизнеса.

В этом смысле поворотным для судебной практики стало решение по делу *Shanks v. Unilever Plc. & Ors (2019) UKSC 45*. Будучи сотрудником *Unilever UK Central Resources Ltd.* – дочерней компании *Unilever Plc.*, про-

фессор Шэнкс изобрел новый метод использования биосенсоров для измерения уровня сахара в крови. Права на это изобретение были переданы в пользу *Unilever Plc.*, которая успешно получила патенты по всему миру, что в итоге принесло компании доход свыше 24 млн ф. ст. только лишь по заключенным лицензионным соглашениям. Шэнкс утверждал, что данные патенты обеспечивают его работодателю выдающуюся выгоду, что обуславливает законное право профессора на компенсацию. При оценке обстоятельств дела во внимание были приняты совокупный оборот *Unilever Plc.* и осуществляемая ей лицензионная деятельность. Выяснилось, что основная прибыль *Unilever Plc.* складывалась далеко не из реализации патентов, а из продажи собственной продукции – мороженого и дезодорантов. Суд заключил, что для группы компаний *Unilever Plc.* выгода от рассматриваемых патентов не была выдающейся, однако с таким решением не согласился Верховный Суд Великобритании.

Высшая инстанция постановила, что при рассмотрении данного вопроса судам следовало оценить, насколько выгода от изобретения профессора Шэнкса превосходит ту прибыль, которую материнская компания получает от иных РИД, созданных сотрудниками соответствующего дочернего предприятия. Поскольку материальные преимущества от патентов на изобретения Шэнкса действительно выделялись на фоне выгоды от остальных патентов *Unilever UK Central Resources Ltd.*, Верховный Суд резонно вынес решение в пользу изобретателя¹.

Теперь перейдем к рассмотрению вопроса о размере причитающегося работнику вознаграждения, что упомянуто в разделе 41 Патентного закона 1977 г. Законодатель требует, чтобы материальное поощрение составляло справедливую долю (*fair share*) от уже полученной и разумно ожидаемой выгоды работодателя. В. В. Пирогова говорит, что при расчете суммы вознаграждения в Англии применяется «презумпция разумного предположения», как если бы работодатель извлек доход при передаче или отчуждении прав из заявки или патента, не вступая в какие-либо

¹ *Irvine N., Nelson L. Shanks v. Unilever: an Increase in Employee Compensation Claims? 2020 // URL: <https://www.penningtonslaw.com/news-publications/latest-news/2020/shanks-v-unilever-an-increase-in-employee-compensation-claims/> (дата обращения: 22.04.2023).*

отношения со своим работником по поводу служебного РИД [Пирогова 2012].

При расчете справедливого поощрения за служебное техническое решение во внимание принимаются следующие обстоятельства: характер служебных обязанностей работника, его заработная плата и все дополнительные поощрения, полученные им от своего работодателя по случаю создания изобретательской концепции; приложенные усилия и продемонстрированные навыки при создании изобретения; усилия и навыки соавторов, а также степень содействия иных лиц в процессе создания РИД; степень причастности работодателя к созданию, разработке или использованию изобретения, например предоставление консультаций, необходимого оборудования или любой иной помощи, в том числе связанной с его управленческими и (или) предпринимательскими способностями.

В Англии одним из первых успешных кейсов по вопросу выплаты вознаграждения за служебный РИД стало дело *Kelly & Anor v. GE Healthcare Ltd (2009) EWHC 181 (Pat)*. Доктор Келли и доктор Чиу – два изобретателя радиофармацевтического лекарственного средства – подали в Патентный суд иск о присуждении вознаграждения за созданное ими служебное изобретение. Исследовав обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что работодатель истцов действительно извлек из их патента выдающуюся выгоду, поскольку изобретение было коммерчески успешным, а доходы от него составили большую часть прибыли компании (по состоянию на 2007 г. продажи запатентованного препарата превысили 1,3 млрд ф. ст.). Также суд установил, что затраты работодателя на данное изобретение были несущественными, что обеспечило компании высокий валовой доход. Более того, выручка от изобретения истцов позволила компании занять лидирующую позицию на фармацевтическом рынке Великобритании и обеспечила возможность приобретать доли в других крупных британских организациях.

Выявив факт получения выдающейся прибыли, суд приступил к ее количественной оценке. Ввиду высокой конкуренции на рынке незапатентованных препаратов получение охранного документа на указанное лекарственное средство позволило компании увеличить доход от его продаж на 50 млн ф. ст. К тому же суд признал, что работодатель всесторон-

не содействовал изобретательской активности своих сотрудников, обеспечил им достойные технические условия работы, а также организовал тесное сотрудничество доктора Келли и доктора Чиу с ведущими научно-исследовательскими институтами. Когда же разработанное лекарственное средство было запатентовано, работодатель незамедлительно запустил производство фармацевтической продукции по указанной технологии. Помимо этого, именно работодатель придал импульс развитию британского рынка радиофармацевтических лекарственных средств, что стало ключевым фактором успеха патента. Наконец, по итогам своей деятельности оба автора получили карьерное преимущество. Так, доктор Келли сразу же назначили исполняющим обязанности руководителя отдела научных исследований и опытно-конструкторских работ, а доктор Чиу нашел высокооплачиваемую работу в другой организации. Взвесив эти факторы, суд постановил, что размер справедливого вознаграждения для авторов-работников составляет три процента от прибыли их работодателя, извлеченной благодаря существованию патента. В итоге доктору Келли присудили 1 млн ф. ст., а доктору Чиу – 500 тыс. ф. ст.

Интересно, что в решении по данному делу суд оговорил, что материальное поощрение вправе получить только сам автор изобретательской концепции. Работник, ограничившийся содействием созданию патентоспособного объекта, на подобную выплату претендовать не может. Напомним, что российский закон исходит из аналогичного принципа, однако организации на уровне локального нормотворчества могут предусмотреть более гибкие условия для поощрения изобретательской активности своих сотрудников.

Итак, современные исследователи констатируют, что благодаря решению по делу *Kelly & Anor v. GE Healthcare Ltd*. в Англии резко возросло количество исков, подаваемых изобретателями против своих работодателей. Тем не менее лишь малая часть соответствующих судебных разбирательств заканчивается для авторов получением желаемого вознаграждения. Поэтому, несмотря на изученные прецеденты, присуждение компенсации за создание служебного изобретения – это скорее исключение, чем правило [Peberdy, Strowel 2009].

Выводы

На примере российского и английского подходов к выплате вознаграждения за служебные объекты патентного права можно сделать вывод о том, что в Англии данный вопрос регулируется с точки зрения неоклассической либеральной модели, в то время как РФ, будучи страной континентального права, продолжает придерживаться традиционного социально-ориентированного подхода [Гаврилов, Еременко 2009].

Однако нельзя не признать, что некоторые из рассмотренных аспектов английского нормотворчества являются примерами весьма гибкого и персонифицированного регулирования, а потому могут быть с успехом восприняты отечественным законодателем. В связи с этим стоило бы задуматься о том, чтобы Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели

и промышленные образцы, которые в 2027 г. придут на смену ныне действующему Постановлению № 1848, были дополнены статьей следующего содержания: «В случае если прибыль, полученная работодателем от патента на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, значительно превышает прибыль, которую он обычно получает от патентов на служебные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, то работодатель выплачивает работнику, являющемуся автором такого изобретения, полезной модели, промышленного образца, вознаграждение в размере пяти процентов от прибыли, полученной от соответствующего патента». Предложенная норма могла бы стать дополнительным стимулом для избирательской активности российских граждан и послужить мощным толчком к развитию отечественной науки и техники.

Список литературы

Orkin N. The Legal Rights of the Employed Inventor: New Approaches to Old Problems (Part 1) // Journal of the Patent Office Society. 1974. № 56. P. 648–651.

Peberdy M., Strowel A. Covington & Burling LLP. Employee's Rights to Compensation for Inventions – a European Perspective // Life Sciences. 2009. № 10. P. 63–70.

Takenaka T. Employee Invention System in the United States // Человеческий капитал и профессиональное образование. 2014. № 1. P. 41–46.

The Manual of Patent Practice (МОПП). 2016 // URL: <https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/> (дата обращения: 22.04.2023).

Гаврилов Э. П., Еременко В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 973 с.

Добрынин В. О. Особенности правового регулирования служебных изобретений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. 220 с.

Дьяченко О. Г. Авторское вознаграждение за служебные изобретения: зарубежный опыт, российская практика и рекомендации. 2018 // URL: https://fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/prezentaciya1-diyachenko-112018.pdf (дата обращения: 22.04.2023).

Пирогова В. В. Современное патентное право: служебные изобретения в контексте инвестиций // Вестник федерального государственного учреждения «Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации». 2012. № 6. С. 63–69.

Тимофей Дмитриевич Тетерин – юрист группы правового сопровождения маркетплейса «Ozon» (ООО «Интернет Решения»). 123112, Российская Федерация, Москва, ул. Пресненская наб., д. 10. E-mail: black_grouse@mail.ru.

ORCID: 0009-0005-9235-212X

Compensation for Employees' Objects of Patent Law in Russia and England

In the system of patent law, the institution of employees' inventions occupies a central place. Despite the fact that this institution is regulated quite successfully in the Civil Code of the Russian

Federation, the domestic legislator still fails to eliminate the disproportion of compensation received by employees in case of the creation of inventions, utility models and industrial designs.

The paper analyzes the procedure for paying compensation to employed inventors under the law of Russia and England. First of all, the author analyzes the Resolution of the Government of the Russian Federation No. 1848 of November 16, 2020, which establishes the Rules for the Payment of Compensation for Employees' Inventions, Utility Models and Industrial Designs. Further, this Resolution is compared with the provisions of the UK Patent Act 1977, according to which the payment of compensation for an employee's invention is allowed only if the employer has managed to extract an «outstanding» profit from the corresponding patent. The English approach to the regulation of the institution is also illustrated by the most important judicial practice. In conclusion, the author makes a proposal for further improvement of the domestic regulation, relying on the model implemented in England.

Keywords: patent law, intellectual property, employee's invention, employee's utility model, employee's industrial design, author's right to compensation

Recommended citation

Teterin T. D. Voznagrazhdenie rabotnika za sluzhebnyye tekhnicheskie resheniya po pravu Rossii i Anglii [Compensation for Employees' Objects of Patent Law in Russia and England], *Rossiiskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka*, 2023, no. 3, pp. 48–55, DOI: 10.34076/2410_2709_2023_3_48.

References

Dobrynin V. O. *Osobennosti pravovogo regulirovaniya sluzhebnykh izobretenii* [Features of Legal Regulation of Service Inventions]: cand. jur. sc. thesis, Moscow, 2014, 220 p.

D'yachenko O. G. *Avtorskoe voznagrazhdenie za sluzhebnyye izobreteniya: zarubezhnyi opyt, rossiiskaya praktika i rekomendatsii* [Author's Remuneration for Service Inventions: Foreign Experience, Russian Practice and Recommendations], 2018, available at: https://fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/prezentaciya1-diyachenko-112018.pdf (accessed: 22.04.2023).

Gavrilov E. P., Eremenko V. I. *Kommentarii k chasti chetvertoi Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii (postateinyi)* [Commentary on Part Four of the Civil Code of the Russian Federation], Moscow, Ekzamen, 2009, 973 p.

Orkin N. The Legal Rights of the Employed Inventor: New Approaches to Old Problems (Part 1), *Journal of the Patent Office Society*, 1974, no. 56, pp. 648–651.

Peberdy M., Strowel A. Covington & Burling LLP. Employee's Rights to Compensation for Inventions – a European Perspective, *Life Sciences*, 2009, no. 10, pp. 63–70.

Pirogova V. V. *Sovremennoe patentnoe pravo: sluzhebnyye izobreteniya v kontekste investitsii* [Modern Patent Law: Service Inventions in the Context of Investment], *Vestnik federal'nogo gosudarstvennogo uchrezhdeniya «Gosudarstvennaya registratsionnaya palata pri Ministerstve yustitsii Rossiiskoi Federatsii»*, 2012, no. 6, pp. 63–69.

Takenaka T. Employee Invention System in the United States, *Chelovecheskii kapital i professional'noe obrazovanie*, 2014, no. 1, pp. 41–46.

The Manual of Patent Practice (MOPP), 2016, available at: <https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/> (accessed: 22.04.2023).

Timofei Teterin – lawyer of the Legal support group of the Ozon Marketplace (Internet Resheniya LLC.). 123112, Russian Federation, Moscow, Presnenskaya emb., 10. E-mail: black_grouse@mail.ru.

ORCID: 0009-0005-9235-212X

Дата поступления в редакцию / Received: 29.04.2023

Дата принятия решения об опубликовании / Accepted: 10.08.2023