

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
ТИХООКЕАНСКИЙ ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  
им. Г.Б. ЕЛЯКОВА  
Дальневосточного отделения Российской академии наук

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТИБОХ ДВО РАН  
академик

В.А. Стоник

« 23 » января 2015 г.



**ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**  
по оформлению исключительных прав на охраноспособные результаты  
интеллектуальной деятельности в ТИБОХ ДВО РАН

Согласовано:

Заместитель директора  
по научной работе, к.б.н.

М.И. Кусайкин

Начальник финансово-экономического  
отдела, главный бухгалтер

Н.К. Баннова

г. Владивосток

## **Раздел 1. Общие положения**

1.1. Настоящее «Временное положение по оформлению исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности в ТИБОХ ДВО РАН» (далее - Положение) разработано на основании следующих законодательных актов Российской Федерации:

- Гражданского кодекса Российской Федерации, части четвертой, раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (далее – часть четвертая ГК РФ);

- Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ (далее – Федеральный закон № 231-ФЗ от 18.12.2006г.);

- Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 12 марта 2014г. № 35-ФЗ (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ от 12.03.2014г.);

- Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержден приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 327).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности в случае, если они созданы работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

1.3. Изобретение, созданное работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания Работодателя, признается соответственно служебным изобретением (п.1, ст. 1370 части четвертой ГК РФ).

1.4. Автором изобретения признается гражданин, творческим трудом которого создано такое изобретение (п.1 ст. 1228 части четвертой ГК РФ).

1.5. Право авторства на служебное изобретение принадлежит работнику (п.2, ст. 1370 части четвертой ГК РФ).

1.6. Исключительное право на служебное изобретение и право на получение патента принадлежит Работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и Работодателем не предусмотрено иное (п.3, ст. 1370 части четвертой ГК РФ).

1.7. Настоящее Положение определяет порядок правовой охраны, патентования и регистрации служебных изобретений и служебных секретов производства (ноу-хау), а также порядок хранения и использования заявочных, регистрационных и охранных документов Института.

1.8. Положение действительно до принятия законодательных актов Российской Федерации, устанавливающих иной порядок оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности.

## **Раздел 2. Порядок охраны результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана.**

2.1. Сотрудник Института, в случае создания им служебного изобретения или служебного секрета производства (ноу-хау), выявленных при экспертизе или самостоятельно, обязан информировать об этом своего руководителя и подать в Патентный отдел Института уведомление, которое должно быть подписано автором(-ами) и руководителем научного подразделения.

2.2. К уведомлению необходимо приложить описание сущности изобретения, сведения об известных авторах, в том числе и собственных, публикациях, характеризующих уровень техники в области, к которой относится изобретение, а также указать области практического применения изобретения.

2.3. Дата поступления в Патентный отдел уведомления оформленного в соответствии с п.2.1. и 2.2. настоящего Положения регистрируется в журнале и считается датой уведомления работодателя о созданном изобретении.

2.4. В течение 15 дней с даты уведомления заведующий Патентным отделом рассматривает уведомление, совместно с автором анализирует уровень техники, выявляет существенные признаки предполагаемого изобретения и делает вывод о его охраноспособности, и при положительном заключении об охраноспособности изобретения, совместно с автором составляет формулу и краткое описание изобретения с характеристикой области применения, уровня техники и обеспечиваемого технического результата.

2.5. Материалы, подготовленные в соответствии с п. 2.4., передаются Патентным отделом на рассмотрение в Комиссию по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ТИБОХ ДВО РАН (далее – Комиссия), которая принимает решение о целесообразности и режиме правовой охраны РИД.

Срок рассмотрения материалов Комиссией – не позднее 2-х месяцев с даты уведомления работодателя автором.

2.6. В случае принятия Комиссией решения о патентовании изобретения автор совместно с сотрудником Патентного отдела подготавливают подробное описание и окончательный вариант формулы изобретения.

Далее Патентный отдел оформляет необходимые документы согласно требований соответствующего Административного регламента, утвержденного Минобрнаукой России, и комплектует названные материалы в виде заявки на изобретение для подачи в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Материалы заявки утверждаются от имени заявителя директором Института, а в его отсутствие заместителем директора по научной работе, и направляются в ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).

2.7. До подачи заявки на изобретение в ФИПС Институт заключает с автором Договор об отчуждении институту исключительного права на служебное изобретение и выплате вознаграждения.

2.8. При подаче заявки на изобретение совместно с другими заявителями Институт заключает с ними Договор о порядке патентования и использования служебного изобретения между созаявителями (сопатентообладателями).

2.9. Затраты по оформлению материалов заявки на служебное изобретение, экспертизу заявки, регистрацию изобретения, выдачу патента и поддержания его в силе несет Институт.

2.10. В случае если Институт в течение 4-х месяцев со дня уведомления его автором не подаст заявку на выдачу патента на изобретение в ФИПС, не сообщит автору о передаче права на получение патента на изобретение другому лицу, не сообщит автору о сохранении информации об изобретении в тайне в качестве ноу-хау, то право на получение патента переходит к автору.

Течение указанного 4-х месячного срока приостанавливается, если Патентный отдел или Комиссия запрашивает у автора дополнительные сведения, необходимые для заключения о патентоспособности, принятия решения о целесообразности патентования, и возобновляется после их получения.

2.11. Если право на получение охранного документа на изобретение переходит автору, Институт обязуется сохранять конфиденциальность сведений о сущности изобретения в течение 4-х месяцев с даты решения Комиссии об отчуждении автору права на подачу заявки на выдачу охранного документа и не совершать действий, препятствующих получению автором охранного документа.

2.12. Институт в праве разглашать существо изобретения после подтверждения приоритета поданной заявки Федеральным институтом промышленной собственности с одновременным уведомлением об этом авторов.

2.13. Комиссия ежегодно рассматривает целесообразность поддержания в силе полученных на имя Института охранных документов.

Основанием для принятия решения является обоснование необходимости поддержания охранных документов в силе, представленное авторами изобретения и их руководителями по запросу заведующего Патентным отделом, в течение 14 дней с даты запроса. При непредставлении обоснования Комиссия по ИС принимает решение в одностороннем порядке.

2.15. В случае принятия Институтом решения о прекращении поддержания патента на изобретение в силе, Институт обязуется уведомить об этом авторов изобретения и предложить заключить договор об отчуждении им охранного документа.

Уведомление должно быть направлено авторам изобретения не позднее, чем за 2 месяца до истечения очередного срока уплаты пошлины за поддержание охранного документа в силе. В случае более позднего уведомления очередная пошлина уплачивается Институтом.

2.16. При получении охранного документа на изобретение Институт выплачивает автору(-ам) изобретения вознаграждение согласно Инструкции о порядке выплаты вознаграждения автору служебного изобретения и о порядке выплаты вознаграждения лицам, содействующим его созданию, правовой защите и использованию, утвержденной « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

2.17. Иные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, регулируются законодательством Российской Федерации.

2.18. Все материалы, касающиеся оформления, подачи заявок на изобретения и полученных охранных документов на имя Института, хранятся в Патентном отделе.

Ответственным за хранение и доступ к упомянутым выше материалам является заведующая Патентным отделом.

Сотрудники Института имеют право знакомиться со всеми заявочными материалами, относящимися к изобретениям, авторами которых они являются.

2.19. Делопроизводство в области интеллектуальной деятельности Института осуществляется в соответствии с «Номенклатурой дел Патентного отдела».

### **Раздел 3. Порядок регистрации права на служебный секрет производства (ноу-хау).**

3.1. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны (ст. 1465 4 ч. ГК РФ и ст. 3 закона № 98-ФЗ от 29.07.2004г.).

3.2. Исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), принадлежит работодателю (ст. 1470 4 ч. ГК РФ).

3.3. Решение о целесообразности регистрации охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности в качестве служебных секретов производства (ноу-хау) принимает Комиссия по управлению правами на РИД по инициативе авторов, их руководителя и представлению Патентного отдела.

Для этого авторы и их руководитель подразделения через Патентный отдел подают пакет документов, включающий обоснование целесообразности регистрации охраноспособного результата интеллектуальной деятельности в качестве служебного секрета производства (ноу-хау), краткое описание его сущности, а также справку о творческом участии авторов в создании служебного секрета производства (ноу-хау).

Дата поступления пакета документов в Патентный отдел является датой приоритета служебного секрета производства (ноу-хау).

3.5. При положительном решении Комиссии о регистрации информации о результатах интеллектуальной деятельности в качестве «ноу-хау», авторы обязаны в месячный срок с даты извещения их об этом решении подготовить подробное описание ноу-хау в объеме, достаточном для его воспроизведения, указанием возможных областей применения и предполагаемого эффекта от использования.

Пакет указанных выше документов подается Патентным отделом собственности в постоянно-действующую комиссию по вопросам коммерческой тайны (далее – ПДК по КТ).

3.6. В случае положительного решения ПДК по КТ о регистрации информации в качестве «ноу-хау» дальнейшее делопроизводство осуществляется согласно «Положения по организации охраны коммерческой тайны в ТИБОХ ДВО РАН», утвержденного директором Института 16.07.2009 г. и «Временного положения о порядке введения режима коммерческой тайны в отношении ноу-хау», утвержденного 12.03.2012 г.

Институт в этом случае заключает с автором «Договор об отчуждении исключительных прав автора на «ноу-хау» и выплате вознаграждения», который устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждения автору секрета производства.