



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З

18.12.2019

Санкт-Петербург

№ 1735 адм

**Об утверждении Положения
о защите интеллектуальной собственности**

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области интеллектуальной собственности, Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации и Уставом Горного университета

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о защите интеллектуальной собственности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (Приложение) с **20.12.2019**.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора профессора **Пашкевич Н.В.**

Ректор

В. Литвиненко



Исполнитель: **Яноввицкая Е.Р.**
« 18 » _____ 20 19 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Ректора
Горного университета
от 18.12.2019 № 1735/а/рч

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения и доменное имя, произведения науки (отчёты НИР, ОКР и ТР), секреты производства (ноу-хау))

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области интеллектуальной собственности, Конституции Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской Федерации (РФ) и Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее по тексту - Университет).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания и защиты интеллектуальной собственности в Университете при выполнении, договоров или Государственных заказов (ФЦП, госзаказов, субсидий, грантов и т.п.) и других исследований, проводимых в Университете и утвержденных Ректором Университета.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок управления интеллектуальной собственностью, а также использования прав на результаты интеллектуальной деятельности.

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные определения и сокращения:

- интеллектуальная собственность (ИС) - права, относящиеся к различным результатам интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненными к ним

средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и организаций, которым предоставляется правовая охрана, в частности, полученным на основе результатов научно-технической деятельности;

- объекты интеллектуальной собственности (ОИС) - объекты интеллектуальных прав, относящиеся к литературным, научным и художественным произведениям, охраняемым авторским правом, объектам смежных прав, а также к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, товарным знакам и знакам обслуживания, к наименованиям мест происхождения товаров, охраняемым правом промышленной собственности, к селекционным достижениям, к ноу-хау, подлежащим защите в форме коммерческой тайны, к средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;

- объекты промышленной собственности (изобретения, промышленные образцы, полезные модели), права на которые возникают только при выдаче государственным органом охранного документа — патента или свидетельства;

- объекты авторского права (произведения науки, литературы и искусства) и смежных прав (звукозапись, радио- и телепередачи, исполнительская деятельность), права на которые возникают в силу их создания, обнародования и исполнения;

- 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;

- служебные ОИС — результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, созданные исполнителем научно-исследовательские работы (НИР), опытно-конструкторские работы (ОКР) и технологические работы (ТР), автором в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания организации, и которые правообладателем таких сведений введены в режим коммерческой тайны;

- лицензионный договор - договор, по которому обладатель исключительного права на РИД или на средство индивидуализации (Лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (Лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (ст. 1235 Гражданского кодекса РФ);

- договор об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на

средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (ст. 1234 Гражданского кодекса РФ);

- простая (неисключительная) лицензия - предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (ст. 1236 Гражданского кодекса РФ);

- исключительная лицензия - предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (ст. 1236 Гражданского кодекса РФ);

- коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (п. 1 в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ);

- инновационная деятельность - комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами;

- автор - физическое лицо, творческим трудом которого создан ОИС, находящееся в трудовых и/или других договорных отношениях с организацией;

- федеральный институт промышленной собственности (ФИПС);

- работодатель - Университет (юридическое лицо, состоящее с работником в трудовых (служебных) отношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- работник - сотрудник Университета, состоящий с ним в трудовых (служебных) отношениях (в том числе по совместительству) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Правовые основы защиты интеллектуальной собственности

2.1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), являются:

- изобретения, полезные модели, промышленные образцы, (объекты патентных прав, ГК РФ ч.IV, глава 72);

- программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, (объекты авторских прав, ГК РФ ч.IV, глава 70);

- секреты производства (ноу-хау), (ГК РФ ч.IV, глава 75);

- товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест

происхождения товаров, коммерческие обозначения и доменное имя, (ГК РФ ч.IV, глава 76);

- произведения науки (результаты научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ выполненных в виде отчётов), (ГК РФ ч.II, статья 772).

2.2. Защита интеллектуальной собственности осуществляется правовыми и организационными методами на основе действующего законодательства РФ в области интеллектуальной собственности.

3. Система защиты интеллектуальной собственности

3.1. Система защиты интеллектуальной собственности в Университете представляет собой комплекс мероприятий, направленных на реализацию прав и обязанностей работников и обучающихся, а также правил и процедур их реализации, отраженных в соответствующих нормативных актах, относящихся к вопросам интеллектуальной собственности.

3.2. Система защиты интеллектуальной собственности Университета направлена на:

- выявление и правовую охрану объектов интеллектуальной собственности, создаваемых при выполнении договоров или Государственных заказов (ФЦП, госзаказов, субсидий, грантов и т.п.) и других исследований, проводимых в Университете, в том числе утвержденных Ректором;

- защиту интересов Университета в отношении служебных объектов интеллектуальной собственности, а также защиту имущественных и личных неимущественных прав авторов;

- осуществление организационно-методического обеспечения охраны коммерческой тайны Университета;

- выявление фактов неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности Университета и принятие мер, направленных на пресечение указанных нарушений и возмещение нанесенного ущерба.

4. Права, обязанности и ответственность работников Университета в отношении интеллектуальной собственности

4.1 Права и обязанности, а также ответственность работников Университета в отношении служебных ОИС, создаваемых в Университете, определяются действующим законодательством РФ, условиями трудового договора (контракта), а также нормативными и распорядительными документами, должностной инструкцией работника и настоящим Положением.

4.2. В трудовые обязанности работника входит возможность создания служебных ОИС, возникающих в результате выполнения договоров или

Государственных заказов (ФЦП, госзаданий, субсидий, грантов и т.п.) и других исследований, проводимых в Университете, в том числе утвержденных Ректором.

4.3. Работник обязуется:

- признавать права Университета на служебные ОИС, создаваемые работником в связи с выполнением трудовых обязанностей при выполнении договоров или Государственных заказов (ФЦП, госзаданий, субсидий, грантов и т.п.) и других исследований, проводимых в Университете, в том числе утвержденных Ректором;

- не передавать третьим лицам результаты интеллектуальной деятельности, полученные в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания, утвержденного Ректором;

- письменно уведомлять работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата интеллектуальной деятельности, в отношении которого возможна правовая охрана;

- соблюдать права других организаций и лиц на принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности, сохранять ставшую известной в связи с выполнением служебных обязанностей коммерческую тайну, конфиденциальную информацию, а также иную информацию;

- осуществлять в соответствии с установленным в Университете порядком необходимые действия, обеспечивающие правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, возникающих в результате выполнения договоров или Государственных заказов (ФЦП, госзаданий, субсидий, грантов и т.п.) и других исследований, проводимых в университете, в том числе утвержденных Ректором;

- выполнять относящиеся к ним требования приказов, инструкций и положений по обеспечению законных прав Университета на служебные ОИС и сохранности коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

4.4. Университет, как работодатель, обязуется:

- должным образом охранять результаты интеллектуальной деятельности и защищать авторские права, связанные с созданными ими служебными ОИС;

- оплачивать затраты, связанные с оформлением, проведением патентной экспертизы, получением охранных документов и поддержанием их юридической силы в соответствии с установленным в Университете порядком;

- выплачивать работнику (автору) вознаграждение за создание служебных ОИС, определяемое Положением Университета о порядке выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем и их использование.

5. Порядок правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, созданных в Университете

5.1. Объекты интеллектуальной собственности, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются служебными.

5.2. Исключительное право на служебные ОИС и право на получение патента или свидетельства принадлежат Университету.

5.3. Исключительное право принадлежит Университету в полном объеме в отношении использования служебных ОИС любым способом и в любой форме, в течение всего срока действия исключительного права, с правом их передачи полностью или частично (договор отчуждения или лицензионный договор) на условиях, определяемых сторонами (лицензиар и лицензиат).

5.4. При выполнении научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, финансируемых по договорам, распределение прав на служебные ОИС определяется Университетом и заказчиком на стадии заключения договора на условиях действующего законодательства в области интеллектуальной собственности.

5.5. Распределение прав на служебные ОИС, создаваемые в рамках субподрядного договора, регулируется с учетом условий основного договора и действующего законодательства.

5.6. Все выполняемые в Университете научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские и технологические работы, независимо от источников их финансирования, должны проходить регистрацию в патентно-лицензионном отделе (далее по тексту - Отдел), на который возложена организация охраны служебных ОИС.

5.7. Отдел совместно с руководителями и исполнителями научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ определяют:

- возможность создания охраноспособных РИД;
- необходимость проведения информационного поиска;
- условия распределения прав Университета и заказчика на ожидаемые результаты выполняемых исследований.

5.8. Отдел ведет учет охраноспособных научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, в ходе которых могут быть созданы охраноспособные РИД с целью обеспечения их своевременной правовой охраны в качестве ОИС.

5.9. Календарные планы и технические задания договоров на проведение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, в ходе выполнения которых предполагается создание ОИС, должны предусматривать работы, связанные с обеспечением правовой охраны и расходы

на их выполнение из средств данного договора.

5.10. Авторы ОИС, созданных в Университете в связи с выполнением служебных обязанностей в результате выполнения договоров или Государственных заказов (ФЦП, госзаданий, субсидий, грантов и т.п.) и других исследований, проводимых в Университете, в том числе утвержденных Ректором представляют в Отдел Уведомление о создании ОИС для решения вопроса о правовой защите новых технических решений и получении соответствующих охранных документов (патентов или свидетельств).

5.11. Если Университет в течение четырех месяцев с даты уведомления его работником (автором) о созданном изобретении, полезной модели, промышленном образце и пр. не подаст заявку на выдачу патента на соответствующий ОИС, не передаст право на получение патента другому лицу или не сообщит работнику (автору) о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, то работник (автор) имеет право получить патент на свое имя.

В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования соответствующего ОИС в собственных потребностях на условиях простой (неисключительной) безвозмездной лицензии.

5.12. Во избежание конфликтных ситуаций, отказ, в виде Договора, работника от своих прав на получение патента на служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем должен быть оформлен в письменном виде и подписан Проректором по научно-инновационной деятельности (далее по тексту – Проректор) и начальником Отдела. (Приложение 1)

5.13. Отдел представляет Проректору заключение о возможности, целесообразности и формах правовой охраны созданного служебного ОИС.

5.14. На основании заключения, представляемого Отделом, Проректор принимает решение об охране служебного ОИС путем патентования или объявления его коммерческой тайной (ноу-хау) Университета или решение об отказе в оформлении заявки на ОИС или коммерческой тайны (ноу-хау).

5.15. Отдел совместно с авторами служебного ОИС обеспечивает оформление и подачу заявок на регистрацию в ФИПС и осуществление всех необходимых действий до его завершения согласно действующему законодательству.

5.16. С даты подачи заявки все юридические действия относительно охраноспособного РИД допускаются только по согласованию с Отделом.

5.17. Отдел ежегодно в определённый период (как правило, ноябрь-декабрь) текущего года осуществляет рассылку авторам служебных патентов, с напоминанием об уплате годовой пошлины.

5.18. Авторы за подписью руководителей своих структурных подразделений должны проинформировать Отдел о необходимости поддержания патентов в силе, исходя из предлагаемых критериев. (Приложение 2)

5.19. Передача прав на служебные ОИС Университета третьим лицам производится только в рамках лицензионных договоров или договоров отчуждения при обязательном согласовании с Проректором и Отделом.

5.20. В случае нарушения работниками исключительных прав Университета на ОИС, он несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, включая возмещение работодателю причиненных убытков в полном объеме.

5.21. Отдел представляет информацию Проректору о фактах нарушения условий патентования служебных ОИС, а также о фактах неправомерного их использования и готовит предложения руководству Университета по восстановлению и защите прав.

Составил:

**Начальник патентно-лицензионного
отдела доцент**



О.В. Трушко

СОГЛАСОВАНО:

**Проректор по научно-
инновационной деятельности**



В.Ю. Бажин

Главный бухгалтер



Е.В. Селезнева

**Начальник управления
по работе с персоналом**



Н.В. Сигитова

Начальник юридического управления



А.И. Волк

ДОГОВОР

о защите и управлении интеллектуальной собственностью

г. Санкт-Петербург

«___»_____20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», именуемое в дальнейшем «**Университет**», в лице проректора по научно-инновационной деятельности Бажина Владимира Юрьевича, действующего на основании доверенности № 01-55/100-786 адм от 14.06.2019, с одной стороны, и (*указываются Ф.И.О.*), являющимся(еся) автором(ами) служебного объекта (*изобретения, полезной модели, промышленного образца, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем и указать название*), именуемые в дальнейшем «**Автор(ы)**», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «**Стороны**», на основании ст. 1295 ГК, ч. 4 заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Университет** является патентообладателем и обладает исключительным правом на служебный объект интеллектуальной собственности: (*изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем и указать название*), созданный авторами в связи с выполнением (*хозяйственного договора, Государственного заказа (ФЦП, госзадания, субсидии, гранта и т.п.), защитой диссертации*, по теме: (*указать название темы и номер*).

2. **Автор(ы)** обязуются предоставить материалы, идентифицирующие служебный объект: (*изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем и указать название*).

3. **Автор(ы)** передают право **Университету** на получение патента на служебный объект интеллектуальной собственности: (*изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем и указать название*).

4. **Университет** обязуется выполнить все необходимые действия по регистрации служебного объекта: (*изобретения, полезной модели, промышленного образца, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем и указать название*) в федеральном институте промышленной собственности (ФИПС), в том числе, оплатить государственную пошлину.

5. **Университет** обязуется выплатить **Автору(ам)** единовременное поощрительное вознаграждение за создание служебного объекта: (*изобретения, полезной модели, промышленного образца, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем*) в размере и на условиях, установленных Положением о порядке выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем и их использование созданных в Университете, и утвержденного Ректором Университета Приказом № 1268 адм. от 27.09.2019 г.

6. В случае коммерческой реализации служебного объекта: (*изобретения, полезной модели, промышленного образца, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем*) **Университет** обязуется выплачивать **Автору(ам)** вознаграждение за использование в размере и на условиях, определенных Положением о порядке выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем и их

использование созданных в Университете, и утвержденного Ректором Университета Приказом № 1268 адм. от 27.09.2019 г

7. **Авторы** обязуются содействовать коммерциализации служебного объекта.

8. **Стороны** берут на себя обязательства по сохранению конфиденциальности полученных друг от друга сведений, относящихся к служебному объекту, и предпримут все необходимые меры для предотвращения разглашения или ознакомления с ними третьих лиц без взаимной договоренности.

7. В случае противоправного использования служебного объекта третьими лицами **Стороны** обязуются незамедлительно предпринять коллективные усилия для предотвращения противоправных действий.

8. В случае возникновения споров при невозможности их разрешения путем переговоров между сторонами они разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Если **Стороны** не достигнут соглашения по существу спора в течение четырнадцати дней с начала переговоров или письменной переписки, заинтересованная сторона вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Автора(ов), а второй в патентно-лицензионном отделе Университета.

**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
горный университет»:**

Автор(ы):

Проректор по научно-инновационной
деятельности _____ (Ф.И.О.)

Должность
Ф.И.О.

Начальник патентно-лицензионного отдела
доцент _____ (Ф.И.О.)



Волынец

КРИТЕРИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ

патента (изобретение, полезная модель, промышленный образец),
свидетельства (программа для ЭВМ, база данных, топология интегральных
микросхем)

1. Внедрение в Горном университете (где именно?).
2. Передача документации по патенту или свидетельству, в т.ч. аффилированным организациям (когда?, кому?, есть ли Договор?).
3. Возможность продажи лицензии (кому?):
 - а) высокий технический уровень Решения по патенту или свидетельству (привести сравнительные данные);
 - б) высокая экономическая эффективность Решения (привести упрощенный расчет);
 - в) высокая значимость Решения, в перспективе возможен коммерческий интерес;
 - г) наличие рынка сбыта продукции по патенту или свидетельству (неудовлетворенный спрос – доказательства);
 - д) наличие интереса у фирм-производителей в соответствующей области техники (обоснование);
 - е) является зонтичным патентом или свидетельством для перспективного направления деятельности (какие российские ли зарубежные компании в этом потенциально могут быть заинтересованы, доказательства).
4. Выполнение условий уже заключенного хоз.договора (представить копию хоз.договора, календарного плана и технического задания).
5. Возможность участия в выполнении Государственного заказа (ФЦП, госзадания, субсидии, гранта и т.п.); защита диссертации (обосновать).
6. Прочее (обосновать).

Нужное необходимо отметить и далее раскрыть более подробно.

Руководитель структурного подразделения _____ (Ф.И.О.)
(подпись)