

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Ректора
Горного университета
От 06.10.2021 № 1903 адм

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, госзадания, 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 наименования мест происхождения товаров, охраняемые 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, научно-исследовательские работы (НИР), опытно-конструкторские работы (ОКР) и технологические работы (ТР), созданные работником в результате выполнения договоров или Государственных заказов (ФЦП, госзаказов, субсидий, грантов и т.п.) и других исследований, проводимых в Университете, в том числе утвержденных Ректором и которые правообладателем 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 объектов интеллектуальной собственности, накопленных знаний, технологий и оборудования;

- 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 отчетов), (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, госзаданий, 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 и настоящим Положением.

4.2. В трудовые обязанности работника входит возможность создания служебных ОИС, возникающих в результате выполнения трудовых обязанностей, конкретного задания работодателя, 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 исключительные права Университета на служебные ОИС, создаваемые работником в связи с выполнением трудовых обязанностей, конкретного задания работодателя, 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, конкретного задания работодателя, договоров или Государственных заказов (ФЦП, госзаданий, субсидий, грантов и т.п.) и других исследований, проводимых в Университете, в том числе утвержденных Ректором;

- письменно уведомлять работодателя о создании в связи с выполнением трудовых обязанностей, конкретного задания работодателя, договоров или Государственных заказов (ФЦП, госзаданий, субсидий, грантов и т.п.) и других исследований, проводимых в Университете, в том числе утвержденных Ректором, 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 трудовых обязанностей, конкретного задания работодателя, договоров или Государственных заказов (ФЦП, госзаданий, субсидий, грантов и т.п.) и других исследований, проводимых в Университете, в том числе утвержденных Ректором 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 трудовых обязанностей, конкретного задания работодателя, 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;

- получать письменное согласие работодателя в случае, если работник собирается входить в состав авторского коллектива, где исключительные права на созданный ОИС принадлежат физическим лицам или другой организации, с которой работник не состоит в трудовых отношениях и регистрировать подписанное работодателем соглашение в патентно-лицензионном отделе (далее по тексту - Отдел).

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 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 трудовых обязанностей, конкретного задания работодателя, договоров или Государственных заказов (ФЦП, госзаданий, субсидий, грантов и т.п.) и других исследований, проводимых в Университете, в том числе утвержденных Ректором, 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 Отделе, 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 трудовых обязанностей, конкретного задания работодателя, 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, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем и пр. не подаст заявку на выдачу патента или свидетельства 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 или свидетельство 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, автор, не состоящий в трудовых отношениях с Университетом, оформляет в письменном виде Соглашение, о безвозмездной передаче результатов интеллектуальной деятельности, права обнародования и смежных правах, которое заверяется Проректором по направлению (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. В случае необходимости поддержания патентов старше 5 лет в силе, авторы, за подписью руководителей своих структурных подразделений, должны проинформировать Отдел о необходимости поддержания, исходя из предлагаемых критериев. (Приложение 2)

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

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

5.20. 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 научной работе

М.В. Иванов

Главный бухгалтер

Е.В. Селезнева

**Начальник управления
по работе с персоналом**

Н.В. Сигитова

Начальник юридического управления

А.И. Волк

СОГЛАШЕНИЕ
о безвозмездной передаче результатов интеллектуальной деятельности,
права обнародования и смежных правах

г. Санкт-Петербург

«___»_____20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», именуемое в дальнейшем «**Университет**», в лице проректора по научной работе Иванова Михаила Владимировича, действующего на основании доверенности от 18.03.2021 № 01-55/34-505 адм, с одной стороны, и (*указываются Ф.И.О., паспортные данные*), являющимся(еся) автором(ами) объекта интеллектуальной собственности (*изобретения, полезной модели, промышленного образца, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем и указать название*), именуемый(е) в дальнейшем «**Автор(ы)**», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «**Стороны**», на основании ГК, ч. 4 заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. **Автор(ы)** безвозмездно передаёт(ют) **Университету** исключительные права на объект интеллектуальной собственности: (*изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем и указать название*), право обнародования и иные смежные права.

1.2. **Автор(ы)** передаёт(ют) право **Университету** на получение охранного документа на объект интеллектуальной собственности: (*изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем и указать название*).

1.3. **Университет** обязуется выполнить все необходимые действия по регистрации объекта интеллектуальной собственности: (*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.

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

1.5. В случае противоправного использования объекта интеллектуальной собственности третьими лицами **Стороны** обязуются незамедлительно предпринять коллективные усилия для предотвращения противоправных действий.

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

1.7. 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 судебном порядке по месту

нахождения **Университета**.

1.8. Соглашение 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 научной работе
_____ (Иванов М.В.)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (Ф.И.О.)

Начальник патентно-лицензионного
отдела доцент _____ (Трушко О.В.)

_____ (Ф.И.О.)

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)