



# КОДЕКС ПРАКТИК

по правовым вопросам

ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

УНИВЕРСИТЕТА ИТМО, 2023



## О ЧЕМ ЭТОТ ДОКУМЕНТ

В Кодексе практик по правовым вопросам Центра трансфера технологий Университета ИТМО освещены лучшие правовые практик из кейсов, возникающих в работе центра трансфера технологий и его партнеров в 2023 году

# КЕЙС №1. КОГДА БЕЗ СОГЛАСИЯ ГОСУДАРСТВА НЕЛЬЗЯ КОММЕРЦИАЛИЗИРОВАТЬ РИД



## Фактура дела

Организация решила коммерциализировать ноу-хау, созданный ей по государственному контракту с Минпромторгом. Представители организации обратились за консультацией патентно-юридическую службу (ПЮС) центра трансфера технологий Университета ИТМО, и попросили сделать оценку возможности коммерциализации.



## Экспертиза и вывод

Сотрудники ПЮС быстро определили, что по действующему российскому законодательству нельзя построить бизнес с использованием этого ноу-хау, поскольку он непосредственно связан с обеспечением обороны и безопасности Российской Федерации.

По общему правилу, установленному в п. 3 ст. 1240.1 Гражданского кодекса РФ, исключительное право на подобные РИДы, созданные по государственным контрактам, принадлежат государству как конечному заказчику, а не исполнителю. Исключение из общего правила установлено в случаях, предусмотренных Правилами, которые утверждены Указом Президента РФ от 08.11.2021 № 634. Должно быть соблюдено одновременно два условия:

- РИД не оказывает существенного влияния на выполнение тактико-технического (технического) задания на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по государственному контракту;
- РИД не оказывает существенного влияния на научно-технические характеристики и конкурентные преимущества разрабатываемого изделия, разрабатываемой технологии.

Соблюдение этих условий оценивает заказчик по государственному контракту по заявлению исполнителя.

Организация не направляла заявление в Минпромторг. Поэтому возможность коммерциализировать ноу-хау, созданный ей по государственному контракту, отсутствовала.

# КЕЙС №2. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА



## Фактура дела

Ученый обратился в патентно-юридическую службу (ПЮС) центра трансфера технологий Университета ИТМО с вопросом о распределении прав между ним и его работодателем на результат интеллектуальной деятельности (далее - РИД).



## Экспертиза и вывод

Как выяснили сотрудники ПЮС, ученый работает в бюджетном научном учреждении (далее - Учреждение), которое получило грант от Министерства науки и высшего образования РФ на создание центра в сфере генетических технологий. Ученый предоставил сотрудникам ПЮС для правового анализа свой трудовой договор и копию соглашения о предоставлении гранта.

Совместно с другими работниками Учреждения, ученый создал патентоспособный РИД. Однако ученый не смог разобраться в том, кому принадлежат права на РИД и права на получение патента, а также могут ли работники Учреждения получить патент на свое имя.

Сотрудники ПЮС не стали обнадеживать ученого, поэтому указали на возможные риски и пути разрешения потенциального спора. Выводы были сделаны с учетом имеющихся у ПЮС сведений, без учета возможных доказательств, которые можно было получить при дополнительном сборе документов.

Учреждение имеет возможность доказать, что РИД принадлежит ему посредством толкования соглашения о гранте. Но учреждению тяжело будет доказать, что РИД носит служебный характер. Доказательство служебности позволило бы утверждать, что права на РИД перешли Учреждению автоматически с момента создания РИДа работниками.

Как отметили сотрудники ПЮС:

- в трудовом договоре ученого не были описаны его полномочия;
- нет доказательств того, что РИД создан именно в связи с выполнением работниками своих трудовых обязанностей;
- работники не уведомили Учреждение о создании РИДа.

Затем сотрудники ПЮС объяснили ученому, какие права у него есть, если РИД окажется служебным, а также рассказали про возвращение ему права на получение патента, если Учреждение не подаст заявку на патент в течение 6 месяцев.

В итоге сотрудники ПЮС предложили ученому в качестве компромиссного варианта рассмотреть возможность совместного патентования: тогда Учреждение и работники вместе получают патент.

Это позволит Учреждению исключить риски возможных претензий проверяющих со стороны Министерства науки и высшего образования РФ в нарушении условий соглашения о гранте, а также риск претензий работников.

Работники же смогут получить правовую гарантию своей заинтересованности в участии в практическом применении РИДа.

# КЕЙС №3. НЕ ВСЕГДА ПРАВА НА РИД, СОЗДАННЫЕ ЗА СЧЕТ «БЮДЖЕТА», ПРИНАДЛЕЖАТ ГОСУДАРСТВУ



## Фактура дела

Университет получил грант в форме субсидии на реализацию определенной программы. В рамках реализации этой программы группой работников Университета было создано программное обеспечение - игровая платформа для образовательного и научного процесса (далее - Платформа).



## Экспертиза и вывод

Изучив имеющиеся документы, оформленные с работниками, создавшими Платформу, сотрудники ПЮС пришли к выводу, что:

- платформа представляет собой сложный объект авторского права (ст. 1240 Гражданского кодекса РФ); Платформа в своем ядре представляет программное обеспечение (программу для ЭВМ), но также содержит дополнительно интегрированные в Платформу созданные изображения, текст, видео (аудиовизуальное произведение - абз. 6 п. 1 ст. 1259 ГК РФ, ст. 1263 Гражданского кодекса РФ),
- права на Платформу принадлежат работникам Университета, так они разработали её не в рамках своей основной трудовой функции;
- условия соглашения о гранте, за счет которого была разработана Платформа, допускают принадлежность прав на результаты выполнения программы, реализуемой по гранту, третьим лицам.

Принимая во внимание, что Университет был заинтересован в использовании Платформы в собственной деятельности, а также видел коммерческий потенциал (многие образовательные и научные учреждения, по предварительным опросам, были заинтересованы во внедрении Платформы в собственные процессы, сотрудники ПЮС рекомендовали подразделению Университета, ответственному за реализацию программы в рамках гранта, приобрести права на Платформу.

Таким образом, с командой разработчиков Платформы был подписан договор отчуждения исключительного права на Платформу, а разработчикам было выплачено вознаграждение за отчуждаемое право из средств гранта.



# КЕЙС №4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ ПО КОНКУРСУ «УМНИК»



## Фактура дела

Студентка Университета ИТМО участвовала конкурсе «Умник» для получения гранта в размере 500 тысяч рублей на 12 месяцев на развитие инновационного проекта. Она собиралась представить на конкурс свои исследования и разработки, которые она создала на базе Университета ИТМО. Однако по условиям конкурса, студентка как потенциальный грантополучатель обязана была урегулировать с Университетом ИТМО исключительные права на свои исследования и разработки.

Студентка решила, что права заведомо принадлежат Университету ИТМО, раз работы выполнены на базе университета. Чтобы проверить свое предположение, она обратилась за консультацией в патентно-юридическую службу (ПЮС) центра трансфера технологий Университета ИТМО.



## Экспертиза и вывод

Сотрудники ПЮС выяснили, что по правилам конкурса «Умник», права принадлежат студентке, если иное не отражено в договоре между ней и университетом. Поэтому они задали ей уточняющие вопросы:

- что студентка имеет в виду под проведением исследований на базе Университета ИТМО;
- было ли действительно использовано оборудование Университета ИТМО;
- как были выполнены исследования и разработки: в рамках выпускной квалификационной работы, в рамках трудовой деятельности или по договору подряда;
- заключала ли студентка договоры соглашения с другими лицами.

Студентка ответила, что она еще не начала выполнять исследования и разработки, а использовать она будет только оборудование Университета ИТМО в рамках образовательных отношений.

Сотрудники ПЮС указали, что справедливым будет совместное правообладание на результаты. Однако Фонд содействия инновациям (организатор конкурса «Умник») был против такого распределения прав. В результате сотрудники ПЮС предложили компромиссный вариант: студентка предоставляет Университету ИТМО неисключительную лицензию на использование результатов своих исследований и разработок.

Студентка согласилась с этой позицией, и сотрудники ПЮС подготовили договор о сотрудничестве с указанными лицензионными условиями на результаты работы студентки, который представили в Фонд содействия инновациям.

# КЕЙС №5. ОТКРЫТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПО НЕ ДАЕТ ПРАВО НА ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ



## Фактура дела

Одним из направлений деятельности Университета ИТМО как научно-образовательной корпорации является разработка информационных систем, которые могут воспроизвести сложные творческие функции отраслевых специалистов в промышленности.

Университет ИТМО создал собственный репозиторий для распространения программного обеспечения по модели open-source.



## Экспертиза и вывод

Открытость программного обеспечения не означает, что его можно использовать, не соблюдая правила. В зависимости от предлагаемой правообладателем лицензии пользователи обязаны подчиняться ее требованиям.

Однако сотрудники ООО «ТЕРРА ЭЙАЙ», более известного на рынке как Университет искусственного интеллекта, решили проигнорировать условия лицензионного соглашения, когда использовали фреймворк автоматического машинного обучения FEDOT. Это самое популярное по количеству скачиваний открытое программное обеспечение, созданное Университетом ИТМО.

Университет ИТМО распространяет фреймворк FEDOT на условиях лицензии BSD License. По условиям такой лицензии, пользователь может распространять, использовать и модифицировать программу, но при условии указания сведений правообладателем.

Университет искусственного интеллекта, описывая возможности фреймворка FEDOT в обучающей видеолекции, не указал Университет ИТМО в качестве правообладателя, Программы, а указал третье лицо, не относящееся к Университету ИТМО.

В итоге патентно-юридическая служба (ПЮС) центра трансфера технологий Университета ИТМО подготовила и направила досудебную претензию с требованием прекратить нарушение лицензионных условий использования фреймворка автоматического машинного обучения FEDOT.