

**СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ: ВЫЯВЛЕНИЕ И
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ПОСТРОЕНИЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ**

Калятин В.О.

2021

Интеллектуальная собственность:

- формализована;

- имеет нематериальную природу;

- права на нее ограничены по территории;

- и по сроку;

- поддержание в силе и защита может требовать существенных затрат.

В результате главная проблема в управлении интеллектуальной собственностью – это отсутствие стратегии.

ТИПОВОЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Запуск проекта

Выявление РИД

Инвентаризация РИД

Обеспечение содействию создания РИД

Обеспечение правовой охраны РИД

Постановка на бух. учет

Коммерциализация прав на РИД

Текущий контроль

Обеспечение содействию создания РИД

Обеспечение правовой охраны РИД

Мониторинг и защита прав

Выявление нарушения компанией прав третьих лиц

Контроль при совершении сделок

Коммерциализация прав на РИД

Мониторинг и защита прав

Основные инструменты

Патентные экспертизы;
Юридические экспертизы;
Оценка прав;
Бух. учет;
Заключение соглашений с авторами и другими правообладателями;
Патентование в патентных ведомствах.

Патентные экспертизы;
Юридические экспертизы;
Представление отчетности;
Ведение реестра интеллектуальной собственности

Контроль совершения сделок;
Юридические экспертизы
(при необходимости)

ЧТО ОХРАНЯЕТСЯ?

ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

- Произведения науки, литературы и искусства
- Программы для ЭВМ
- Базы данных
- Исполнения
- Фонограммы
- Сообщения в эфир или по кабелю радио- и телепередач
- Изобретения
- Полезные модели
- Промышленные образцы
- Селекционные достижения
- Топологии интегральных микросхем
- Секреты производства (ноу-хау)
- Фирменные наименования
- Товарные знаки и знаки обслуживания
- Наименования мест происхождения товаров
- Коммерческие обозначения

Результаты
интеллектуальной
деятельности в сфере
авторского права и смежных
прав

Результаты
интеллектуальной
деятельности в сфере
технического творчества

Средства индивидуализации

ОБЪЕКТЫ

Тексты

- Литературные тексты
- Инструкции
- Отчеты
- Документы

Изображения

- Рекламные материалы
- Чертежи
- Рисунки, используемые в товарных знаках, на этикетках и т.д.

Технические решения

- Изобретения, полезные модели;
- Промышленные образцы
- Топологии интегральных микросхем
- Селекционные достижения

Иные решения, имеющие коммерческую ценность

- Все, что может охраняться как секрет производства

ГК перечисляет не столько объекты,
сколько правовые режимы, которые
можно комбинировать

ПОДГОТОВКА

- Определение имеющейся интеллектуальной собственности;
- Установление требуемых объектов;
- Формирование стратегии поведения:
 - в каком направлении будет развиваться технология;
 - в каких странах планируется использовать;
 - характер взаимодействия с конкурентами.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДОСТАТОЧНЫМ КОНТРОЛЕМ ЗА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В ПРОЕКТАХ

- Недостаточность ИС для успешной реализации проекта;
- Избыточность ИС для проекта;
- Неиспользование ИС в проекте;
- Вывод ИС из компании;
- Утрата ИС из-за отсутствия внимания к возникающим угрозам;
- Атаки конкурентов;
- Патентный троллинг;
- Ущерб репутации компании.

ПРОВЕРКА

- Наличие прав;
- Охраноспособность;
- Отсутствие нарушений прав третьих лиц:
 - Привязка к территории;
 - Необходимость периодического пересмотра;
 - Ограниченность.

ОСОБЕННОСТИ ПАТЕНТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

- Определение объекта исследования;
- Важность правильного выбора вида патентных исследований;
- Определение территории исследования;
- Определение момента проведения патентных исследований;
- Ограниченность информации при проведении патентных экспертиз: информация о заявках, поданных в мире, как правило, недоступна;
- Новый инструмент: патентный ландшафт.

ПЛАН РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Это необходимо для:

- оценки перспективности проекта;
- правильного выбора патентной стратегии охраны (вида правовой охраны, стран патентования и т.д.);
- выявления потенциальных опасностей (например, возможных конфликтов с чужим патентом в будущем) для проекта на ранней стадии его реализации;
- согласования обязанностей сторон в документах по проекту;

Это предполагает:

- определение стратегии развития технологии, территорий ее использования и т.д.

ОЦЕНКА ПРОЕКТА

- Создается ли интеллектуальная собственность в проекте?
- Используется ли чужая интеллектуальная собственность в проекте?
- Какова стратегия взаимодействия с конкурентами?
- Есть ли в проекте конфиденциальная информация?
- Урегулированы ли отношения с работниками по поводу создания и использования интеллектуальной собственности?
- Используются ли при реализации проекта определенные обозначения/товарные знаки/бренды?
- Какова география проекта?
- Запускает ли компания типовые проекты под определенным названием или своим именем?

ПЛАН РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ

- Перечень имеющихся или планируемых к приобретению технических решений
- Вывод о наличии юридической и патентной чистоты имеющейся технологии**

Что есть?

Что потребуется в проекте?

- Перечень решений, необходимых для реализации проекта
- Учет отношений с конкурентами
- Вывод о достаточности или избыточности IP**

Какая модель охраны требуется?

В каком направлении технологию планируется развивать?

- Определение стран охраны
- Определение сроков охраны
- Выбор режима охраны (ноу-хау, изобретение, полезная модель и т.д.)

- Определение направлений дальнейшего развития технологий
- Вывод о правовых рисках развития проекта**

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ВЫБОР ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

- Выбор правообладателя;
- Ответственность правообладателя;
- Система использования в компании.

ОФОРМЛЕНИЕ

- Необходимость приобретения доказательств создания для нерегистрируемых объектов;
- Обязательность признания авторства.

ЧТО НУЖНО ПАТЕНТОВАТЬ?

- Патентование ограничивает возможности охраны;
- Патентование предполагает раскрытие информации;
- Патентовать объект не всегда целесообразно, иногда лучше сохранять в тайне;
- Практическая сложность использования патентов без сопутствующих ноу-хау и знаний ключевых работников;
- Целесообразно использовать комбинирование правовых режимов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАН ОХРАНЫ

- Практическая невозможность защитить технологию во всем мире, необходимость делать выбор.
- Целесообразна подача заявки в следующих странах:
 - страна производства;
 - страны основных потребителей;
 - страны нахождения основных конкурентов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

- Ограниченный срок для подачи заявок по миру;
- Подача заявки по РСТ позволяет удлинить срок для принятия решения о патентовании в нужных странах;
- Наличие заявок в отношении технологии целесообразно на момент начала активного поиска партнеров за рубежом;
- Можно использовать возможности предварительной заявки в США;
- Нужно следить за истечением 18 месяцев с даты подачи заявки;
- Заявку можно отозвать!

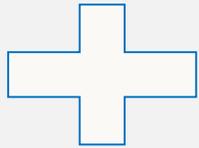
ВЫБОР МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМАМИ ПАТЕНТОВАНИЯ

- Международная система патентования экономически выгодна при выборе большого количества стран;
- Международная система патентования снижает риски патентования за рубежом;
- Выбор международного патентования позволяет увеличить сроки для принятия решения о выборе стран охраны;
- Выбор международного патентования требует организации работы по управлению процессом;
- Евразийская патентная система – существенные скидки для российских заявителей.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫБОРА РЕЖИМА НОУ-ХАУ

- Быстрота приобретения охраны;
- Нет ограничения срока охраны;
- Можно выбрать удобный вариант охраны;
- Ослабленность защиты;
- Права на ту же технологию могут быть у других лиц;
- Необходимо соблюдать введенный режим.

ОЦЕНКА РЕЖИМА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ



- Режим детально определен законом;
- Возможно применение ответственности по закону;
- В целом обеспечивает эффективную защиту информации.



- Не все можно охранять;
- Применение мер охраны информации может быть обременительным;
- Затруднительно охранять ведущиеся разработки;
- Не приспособлен для охраны устной информации.

ПОСЛЕДСТВИЯ АКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ РЕЖИМА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ

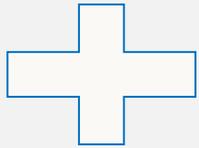
- Значительная часть закрытой информации оказывается вне режима охраны;
- Любые «исключения» могут привести к невозможности привлечения к ответственности нарушителя (так как обладатель информации сам не соблюдает режим охраны);
- Может быть затруднительным приобретение секретов производства у других лиц (особенно, иностранных).

РЕЖИМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Режим конфиденциальности предполагает:

- определение сторонами условий сохранения информации;
- определение сторонами последствий раскрытия информации.

ОЦЕНКА РЕЖИМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ



- Свобода сторон в определении применяемых мер;
- Возможность охватить любую закрытую информацию в компании.



- Необходимость определять меры охраны;
- Как правило, более слабая защита, чем при режиме коммерческой тайны.

- Целесообразно вводить двухуровневую охрану:
- Базовую – для всей закрытой информации (режим конфиденциальности);
- Повышенную – для более ценной информации (режим коммерческой тайны или его производные).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

- Определение ответственных и лиц, решающих вопросы целесообразности охраны объекта;
- Реализация обязанности использования;
- Мониторинг использования другими лицами;
- Построение системы реагирования на претензии третьих лиц;
- Предупредительные меры защиты;
- Готовность к оперативному реагированию на нарушение в разных странах.

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ

Недостатки

Отсутствие проведения патентных исследований по основным рынкам

Отсутствие патентной защиты в странах реализации проекта

Недостаточно активное управление интеллектуальной собственностью в крупных проектах

Риски

-Затраты на технологию в направлении малоперспективном для последующего патентования;
-возможность столкновения с патентами третьих лиц и последующая невозможность реализации проекта в определенной стране;
-сложность демонстрации потенциальному партнеру/покупателю перспектив реализации технологии в проекте.

-Возникновение потенциальных барьеров для выхода на рынок определенной страны;
-невозможность продолжения реализации проекта на рынке;
-снижение потенциальной возможности ограничивать действия конкурента.

-Возрастание расходов на поддержание патентного портфеля;
-затягивание процесса получения патента.

Недостатки

Выбор режима секрета производства (ноу-хау) в качестве основного

Получение патента на полезную модель, а не на изобретение

Отсутствие режима конфиденциальности *в дополнение* к режиму коммерческой тайны

Недостаточное внимание регистрации товарных знаков

Риски

- Возможность утраты права в случае раскрытия информации третьим лицом;
- фактическая невозможность запретить использование технологии другим лицам;
- возникновение потенциальных барьеров для выхода на рынок определенной страны (если сходная технология будет запатентована конкурентом);
- снижение привлекательности проекта для потенциального партнера/ приобретателя;
- снижение возможности лицензировать технологию.

- Снижение защищенности технологии;
- снижение привлекательности проекта.

- Недостаточная защищенность объектов, находящихся в разработке и второстепенных объектов.

- Невозможность реализации товаров под определенным брендом при наличии схожих товарных знаков конкурента;
- невозможность защиты бренда на рынке определенной страны.

Недостатки

Различные дефекты в урегулировании порядка создания и использования служебных РИДов и их оформлении

Несвоевременное оформление секрета производства (ноу-хау) на ведущиеся разработки

Риски

-Потенциальные конфликты с сотрудниками;
-невозможность использования РИДов в случае судебных споров.

-Ослабление защиты на допатентной стадии.

СЛУЖЕБНЫЕ ОБЪЕКТЫ

СОЗДАНИЕ

- Разработка правовой базы;
- Подготовка:
 - механизма взаимного уведомления работодателя и работника;
 - системы обмена информации и контроля;
 - системы стимулирования разработчиков.

РАЗЛИЧИЕ ОБЪЕКТОВ

- Служебное произведение – произведение, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (Ст. 1295 ГК РФ) ;
- Служебное изобретение - объект, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей ИЛИ конкретного задания работодателя (п. 1 ст. 1370).
- Закон не регламентирует вид и форму служебного задания. Оно может быть и в устной форме.

ЧТО ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВНИМАНИЕ СУДОМ?

- Во внимание могут быть приняты, в частности: акты работодателя, содержащие поручения работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные обстоятельства в совокупности.
 - (П. 129 Постановления Пленума ВС РФ №10)
- **Вывод: Необходимо выстраивать систему документов**

ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

- *По мнению суда, в материалах дела не имеется достаточных доказательств того, что между истцом и гражданами, указанными им в качестве авторов спорных объектов, имеются трудовые отношения.*
- *Приказ, на который сослался Истец, не может быть признан достаточным доказательством. Указанный приказ не имеет номера, датирован ранее той даты, которая была указана в авторских свидетельствах.*
- *Буклеты Истца и сертификаты соответствия объектов требованиям безопасности не могут быть признаны надлежащими доказательствами, подтверждающими принадлежность авторского права упомянутым физическим лицам и соответственно переход исключительных имущественных авторских прав от этих физических лиц к Истцу.*
- *В материалах дела не имеется ни доказательств, подтверждающих наличие заключенного между Истцом и физическими лицами, указанными им в качестве авторов спорных объектов, трудового договора, ни доказательств, подтверждающих, что Истцом было выдано указанным лицам служебное задание на создание спорных объектов. Не имеется в материалах дела и доказательств, подтверждающих переход к Истцу имущественных авторских прав на основании авторского договора.*
- *(Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 12 декабря 2005 г. № А56-40457/04)*

НУЖНО ЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ С АВТОРОМ ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА?

- Не нужно заключать с работником договор об отчуждении исключительного права, так как в этом случае будет признаваться, что созданный результат не был служебным, соответственно нет автоматического перехода прав к работодателю и, в случае нежелания работника, передачу прав на каждый результат придется добиваться через суд.
- Исключениями являются три случая:
- Автор является работником компании, но конкретный РИД был создан автором заведомо за рамками служебных отношений;
- РИД был создан автором в рамках служебных отношений, но из-за дефектов оформления документов невозможно доказать его служебный характер;
- Трудовые отношения с работником регулируются правом США (например, потому что работники находятся в этой стране).
- В этих случаях заключение договора об отчуждении исключительного права с автором нужно.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОТНИКА

- У работника нет обязанности информировать работодателя о создании технического решения, которое может быть запатентовано, если это решение не связано с исполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.
- (Решение СИП от 1 августа 2016 г. по делу №СИП-17/2016).

Поэтому важно определять в трудовом договоре/должностной инструкции условия творческой деятельности работника, возможность публикаций и т.д.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА

Ст. 1295	Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю...
Ст. 1296	В случае, когда программа для ЭВМ или база данных создана по договору, предметом которого было ее создание ... исключительное право ... принадлежит заказчику
Ст. 1297	Если программа для ЭВМ или база данных создана при выполнении договора... которые прямо не предусматривали ее создание, исключительное право ...принадлежит подрядчику (исполнителю)...
	И т.д. в последующих параграфах...

- Во всех этих случаях «принадлежность» означает не автоматическое возникновение права, а автоматический переход права!

ПРАВО ПЕРВОНАЧАЛЬНО ВОЗНИКАЕТ У АВТОРА!

- Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также перейти к другим лицам по другим основаниям... (П. 3 ст. 1228).
- Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца» (п. 1 ст. 1357).
- Аналогичный подход использовался в Законе СССР «Об изобретениях в СССР» и в Патентном законе РФ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ МЕЖДУ СОАВТОРАМИ

- *В случае если конкретное изобретение, полезная модель, промышленный образец созданы работником в связи с выполнением его трудовых функций или конкретного задания работника в соавторстве с другим лицом (ст. 1348), по правилам ст. 1370 ГК РФ определяются лишь взаимоотношения работодателя и его работника, поэтому служебный характер приобретает доля в исключительном праве, приходящаяся на работника.*
- *Иной соавтор вправе использовать изобретение полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное, при этом право на получение патента может перейти к другому лицу или быть ему передано в случаях и по основаниями, установленным законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.*
- (Решение СИП от 5 июня 2017 г. по делу N СИП-785/2016)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ МЕЖДУ АВТОРОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ

- Право авторства принадлежит автору;
- Исключительное право и право на получение патента принадлежат работодателю;
- Если объект создан с использованием денежных, технических или иных средств работодателя, но не является служебным, то работодатель может получить безвозмездную лицензию или возмещение расходов (п. 5 ст. 1370);
 - *За использование изобретений, созданных с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не являющихся служебными, работодатель платит вознаграждение автору не должен;*
 - (Апелляционное определение Московского городского суда от 14 февраля 2016 г. по делу №33-5746/17)
- *Право автора использовать служебное произведение способом, не обусловленным целью служебного задания, а также хотя бы и способом, обусловленным целью задания, но за пределами, вытекающими из задания работодателя, не ограничивается.*
 - (Апелляционное определение Нижегородского городского суда от 16 сентября 2014 г. по делу №33-7869/2014)

СРОКИ ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

- Работодатель имеет:
 - три года для принятия решения об использовании произведения, (п. 2 ст. 1295 ГК РФ);
 - четыре месяца для принятия решения по объекту патентного права (п. 4 ст. 1370 ГК РФ);
- иначе исключительное право возвращается автору.
- Несоблюдение работодателем этого срока создает постоянную угрозу утраты права.
- Устранение угрозы возможно путем заключения договора.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

- Если работодатель:
- В отношении объектов авторского права
 - начнет использование; или
 - передаст исключительное право другому лицу; или
 - примет решение о сохранении произведения в тайне.

В отношении объектов патентного права

- подаст заявку; или
- передаст право на получение патента другому лицу; или
- примет решение о сохранении произведения в тайне.

Право сохранится за работодателем, но

- **он обязан выплатить вознаграждение автору.**
- Пропуск срока лишает работодателя права на РИД, но у него не возникает обязанности по выплате вознаграждения автору.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АВТОРА

- Размер авторского вознаграждения за использование служебного изобретения и полезной модели должен быть определен в договоре между работодателем и работником. Формулировка трудового договора о том, что вознаграждение автора учтено при определении уровня заработной платы работника, не является указанием на размер, условия и порядок выплаты авторского вознаграждения
- *(Определение ВС РФ от 5 июня 2020 г. N 78-КГ20-1, 2-5974/2018)*

Спасибо за внимание!