

GOLTSBLAT B

Интеллектуальная собственность и софтверный бизнес:

Как защитить и избежать рисков?

Игорь Моцный, Руководитель группы/ Интеллектуальная собственность, патентный поверенный



- Цели – увеличение прибыли, расширение бизнеса, привлечение инвесторов
- Средства: бизнес идея и ее реализация, развитие продуктов, получение конкурентных преимуществ, квалифицированный персонал, реклама
- Проблемы: партнеры, конкуренты, работники и подрядчики
- Основа успеха – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ!

GOLTSBLAT В Все ли у Вас в порядке?

- Как сделать свой бизнес неуязвимым и привлекательным для инвесторов?
- ✓ Защита авторского права, регистрация программ в Роспатенте
- ✓ Защита ноу-хау (коммерческой тайны)
- ✓ Защита «брендов»
- ✓ Дополнительно - патентование

GOLTSBLAT В Авторское право на «софт»

- «Софт», включая «исходники» - объект авторского права
- Исключительное право на программу, созданную работником, принадлежит работодателю, если договором не предусмотрено иное
- Вопросы:
 - Заключены ли трудовые договоры с разработчиками?
 - Прописаны ли в трудовых договорах обязанности?
 - Определено ли вознаграждение за использование программ?

Нужно помнить: 3 года со дня, когда программа была предоставлена в распоряжение работодателя !!!

- Регистрация (ст. 1262 Гражданского Кодекса РФ) – не обязательна, но является дополнительным подтверждением исключительного права
- Плюсы:
 - ✓ Дополнительное подтверждение Ваших прав
 - ✓ Выдается Федеральным Органом по Интеллектуальной Собственности на основании процедуры, предусмотренной законодательством
 - ✓ Отличный аргумент для государственных органов (налоговой и тп)
 - ✓ Часто требуется для участия в тендерах

GOLTSBLAT & P. Регистрация программы в Роспатенте

- ✓ Заявление (по установленной форме – размещено на сайте Роспатента)
- ✓ Реферат (краткое описание функций программы и технических характеристик)
- ✓ Распечатка исходного текста в объеме до 70 страниц (как правило, формат Word 12 шрифтом)
- ✓ Документ об уплате госпошлины
- ✓ Сопроводительное письмо
- ✓ Дополнительные документы – доверенность, ходатайство об ускорении, документ об уплате тарифа за ускорение

Сроки и цена: 2 месяца, ускорение месяц или 10 рабочих дней

Пошлина – юридическое лицо – 1170 руб, физическое – 585 руб

Тарифы: месяц – 4000 рублей, 10 дней – 6000 рублей

- Как получить/передать права на «софт»?
- Договор об отчуждении (assignment) исключительного права – переходят все права без ограничений на весь мир на весь срок действия авторского права
- Лицензионный договор – право использования предоставляется в определенном объеме на определенный срок и территорию
- Лицензия – возможны ограничения
- Исключительная и неисключительная лицензия
- Сублицензионный договор – если есть согласие правообладателя
- **Регистрация в Роспатенте** – только договор об отчуждении на зарегистрированную программу!!!

GOLTSBLAT В Договорах на «софт» с третьими лицами

- Разработка программ с третьими лицами – подрядчиками
- Договор должен прямо предусматривать разработку программы
- Если в договоре прямо предусмотрена разработка программы – исключительное право по умолчанию у Заказчика, НО лучше это прямо указать в самом договоре
- Если разработка прямо не предусмотрена – исключительное право у Исполнителя (Подрядчика)

GOLTSBLAT В Как удержать работника и подрядчика?

- Non – compete clause или запрет работать на конкурентов
- «Правда и вымысел»
- «Запрещается заключать трудовые или гражданско-правовые договоры с конкурентами в течение ___ лет после прекращения трудового договора с Обществом» - НЕЛЬЗЯ!!!
- Ограничения в договорах с разработчиками – запрет на создание конкурентных программ, запрет на заключение аналогичных договоров с конкурентами

- Ноу-хау = информация, составляющая коммерческую тайну
- Ноу-хау - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьими лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и **в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны**
- Режим коммерческой тайны – что это?
- Без режима коммерческой тайны нет ноу-хау

GOLTSBLAT В | Защита «бренда»

- Защита «бренда» = регистрация товарного знака (ТЗ)
- Что нужно регистрировать?
- Название компании
- Название продукта
- Логотип
- Комбинации всего вышеперечисленного

Что нельзя зарегистрировать?

- Обозначения, которые указывают на сам товар (soft для софта)

Что сложно, но можно зарегистрировать?

- Описательные обозначения («быстрый восстановитель паролей к архивам»)
- Общепринятые термины и символы для конкретной области деятельности
- Сходные до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками (заявками, поданными на регистрацию) в отношении однородных товаров



Advanced PDF Password Recovery

DeviceLock



GOLTSBLAT | Регистрация ТЗ: процедура, сроки и цены

- Экспертиза:
 - ✓ Формальная экспертиза – 1 месяц
 - ✓ Экспертиза заявленного обозначения – срок не регламентирован, обычно 11-15 месяцев
 - ✓ Возможно ускорение до 6 месяцев
 - ✓ Расходы:
 - ✓ Пошлина за подачу заявки 2 000 + 8500 рублей, + 1500 за каждый класс свыше одного
 - ✓ Пошлина за получение свидетельства и регистрацию знака – 12 000 рублей

Дополнительно:

Услуги юриста/патентного поверенного

Иные пошлины, тариф за ускорение

Проверьте есть ли у Вашей компании:

- Трудовые договоры с программистами и другими работниками
- Содержание трудовых договоров/вознаграждение автору
- «Правило трех лет»
- Заключаются ли договоры с разработчиками? Какие договоры на каких условиях?
- Зарегистрирован ли Ваш «софт» в Роспатенте, на кого?
- Есть ли у Вас режим коммерческой тайны?
- Есть ли товарные знаки? Где и на кого они зарегистрированы?
- Как урегулированы отношения с партнером (партнерами) по бизнесу в части Интеллектуальной Собственности?

If you would like further information about Goltsblat BLP, its services and experience, please contact us at:

- Capital City Complex
Moscow City Business Centre
8, Presnenskaya Nab., Bldg.1
Moscow, 123100, Russia
- Telephone: +7 495 287 44 44
- Fax: +7 495 287 44 45