

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

и ее защита при осуществлении НИОКР, заключении и исполнении иных гражданско-правовых договоров (подряд, услуги)

Андрей Попцов

начальник Отдела правовой защиты ИС ДПКР
Госкорпорации «Росатом»

Москва
2017



Мифы и легенды ИС – РНТД, результаты НИОКР

22 июля 1998 года № 863
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Установить, что при осуществлении государственной политики по вовлечению в хозяйственный **оборот результатов научно - технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности** в сфере науки и технологий приоритетными являются направления, обеспечивающие:

РНТД ≠ ИС

?

23 августа 1996 года № 127-ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О НАУКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ»

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе

Научный и (или) научно-технический **результат** - продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе.

Научная и (или) научно-техническая продукция - **научный и (или) научно-технический результат**, в том числе **результат интеллектуальной деятельности**, предназначенный для реализации.

РНТД > ИС

?

22 апреля 2009 г. № 342

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

а) о закреплении в установленном порядке **исключительных прав на** изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных и секреты производства (ноу-хау) (**далее - результаты научно-технической деятельности**):

РНТД = ИС

?

Мифы и легенды ИС – РНТД, результаты НИОКР

Статья 769 ГК РФ:

1. По договору НИР исполнитель обязуется провести ... научные исследования, а по договору на ОКР .. - разработать **образец нового изделия, конструкторскую документацию** на него или **новую технологию...**

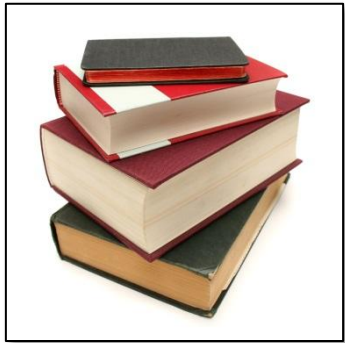
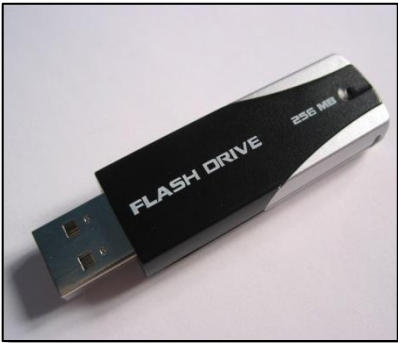
Статья 772 ГК РФ:

1. Стороны в договорах на выполнение НИОКТР имеют право использовать **результаты работ** в пределах и на условиях, предусмотренных договором.

3. Права исполнителя и заказчика **на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как РИД**, определяются в соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса.

1. РНТД – риск, не рекомендуется использовать договорах компании.
2. Результаты НИОКР = РИД + вещи, созданные по договорам НИР и ОКР.
3. Правовое регулирование любых РИД в договорах – см. 4 часть ГК РФ.

Мифы и легенды ИС – матноситедь «наше все»



Мифы и легенды ИС – матноситель «наше всё»

Статья 129 ГК РФ:

4.РИД и СИ (статья 1225) **не могут отчуждаться** или иными способами переходить от одного лица к другому.

Однако **права на РИД и СИ, а также материальные носители**, в которых выражены соответствующие РИД и СИ, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и **в порядке**, которые установлены настоящим **Кодексом**.

Статья 1227 ГК РФ:

1. ...**права на РИД не зависят от права собственности** и иных вещных прав на **материальный носитель (вещь)**, в котором выражены соответствующие РИД или СИ.

2.**Переход права собственности на вещь (матноситель) не влечет переход или предоставление ... прав на РИД или СИ, выраженные в этой вещи (матносителе)**, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 1 статьи 1291 настоящего Кодекса (оригинал картины).

1. Права на РИД и права на матноситель РИД – разные объекты гражданских прав.
2. По общему правилу, покупка матносителя РИД не даёт прав на РИД.
3. В договорах компании необходимо закреплять принадлежность прав как на РИД, так и на их матносители.

Пример акта сдачи-приемки РИД и матносителей

№ п/п	Вид РИД с учетом ст. 1225 ГК РФ	Объективная форма РИД а) письменная б) изображение в) звукозапись г) видеозапись д) объемно- пространственная е) совокупность материалов (база данных) ж) совокупность данных и команд (программа для ЭВМ)	Наименование РИД	Описание цифровой формы РИД (при наличии)			Дата создания РИД	Автор РИД	Описание материальных носителей, в которых содержится (выражен) РИД		Реквизиты охранных документов (патентов, свидетельств)
				Тип (формат) файла	Кол-во стр. или слайдов	Размер файла			Вид, кол-во материальног о носителя (бумажный носитель, CD, DVD, flash-drive и т. п.) и идентификаци онные реквизиты (при наличии)	Кол-во экз.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	произведение	письменная в формате Microsoft Word	Мой_доклад	DOC	10 страниц	641 KB	01.02.2015	Иванов Иван Иваныч	DVD Mirex (1 шт.)	1 экз.	не предусмотрены
2.	произведение	презентация в формате Microsoft Power Point	My_presentation	PPTX	15 слайдов	1355 KB	01.06.2015			1 экз.	не предусмотрены

Некоторые кейсы невнимания к правам на РИД

- Разработка единого ПО на тираж в группе компаний. Договор «IT-услуг», закрепление прав на экземпляр матносителя РИД за Заказчиком, а на ПО за Разработчиком через завуалированную лицензию Заказчику (п.3 ст. 1296 ГК РФ) или через вывод из под договора заказа (п.1 ст. 1297 ГК РФ). Без разрешения (новой лицензии) Разработчика:
 - блокировка доработки ПО силами Заказчика или иных подрядчиков;
 - блокировка использования у Заказчика для новых рабочих мест;
 - блокировка тиража на группу компаний или иным лицам в случае конфликта (отсутствие права сублицензии);
 - компенсация Разработчику от 10 т.р. до 5 млн.руб на усмотрение суда, отсутствует необходимость доказывать размер убытков (п.3 ст.1252, ст. 1301 ГК РФ).

- Проведение НИОКР – создание НТ и конструкторской документации. Закрепление прав на матносители (бумага) за Заказчиком, а на РИД (произведение науки) за Исполнителем через п.1 ст. 1297 ГК РФ. Без разрешения (лицензии) Исполнителя:
 - блокировка передачи НТД и КД другим лицам (даже в группе компаний) для проведения новых НИОКР или создания продукции;
 - блокировка создания улучшенной КД (производных произведений);
 - блокировка использования НТД и КД Заказчиком при выходе «за цель договора НИОКР» (абз.2, п.1 ст. 1297);
 - компенсация Исполнителю от 10 т.р. до 5 млн.руб на усмотрение суда, отсутствует необходимость доказывать размер убытков (п.3 ст.1252, ст. 1301 ГК РФ).

Некоторые кейсы невнимания к правам на РИД

- ❑ Приватизация ФГУП в АО. Не указание РИД (проектно-строительная, КД или иная НТ документация) в передаточном акте или указание только на матноситель (бумагу).
 - такие РИД принадлежат государству (казна) и не войдут в имущественный комплекс нового АО (постановление ФАС от 24.06.2008 № КГ-А40/5307-08-2)
 - указание матносителя не влечет переход новому АО прав на РИД (от 1 ноября 2016 г. № 09АП-47283/2016 (постановление 9ААС от 01.11.2016 № 09АП-47283/2016))

- ❑ Разработка «бренда» (?) компании. По договору услуг компании передан только брендбук (бумага). Через п.1 ст. 1296 ГК РФ возможно закрепить права на брендбук как РИД (произведение). Логотип (произведение графики, дизайна) компании не передан и не поименован в договоре, а эскизы (*.psd *.ai) предоставлены по эл.почте. Компания подает заявку на регистрацию товарного знака. Без разрешения (лицензии) разработчика или его дизайнеров (нет служебного РИД):
 - блокировка любой деятельности по использованию логотипа
 - аннулирование товарного знака (пп.1 п.9 ст.1483 ГК РФ)
 - блокировка распространения продукции с логотипом

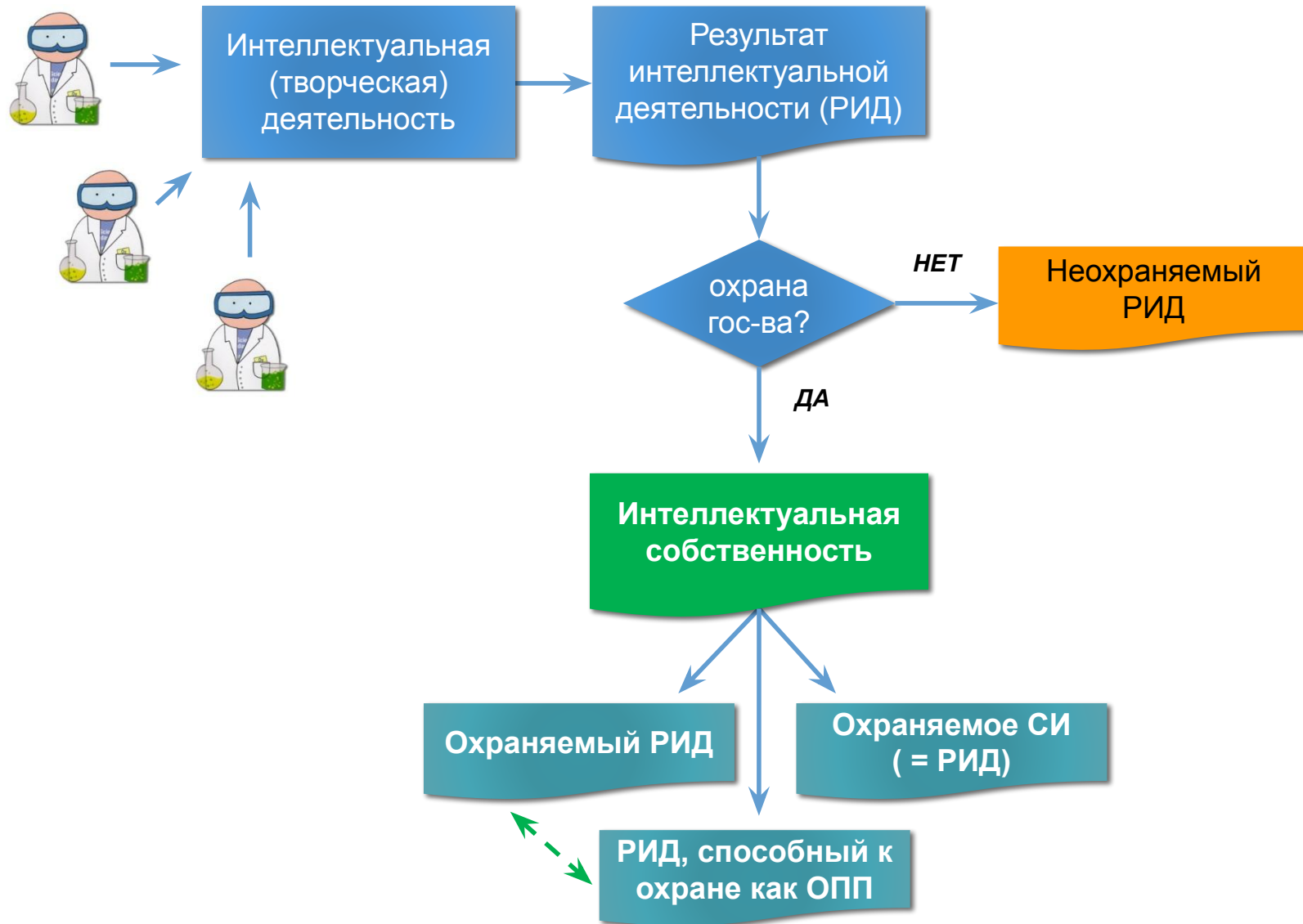
Мифы и легенды ИС – чего не следует приобретать по договору (российское право)

- интеллектуальная собственность ≠ информация
- интеллектуальная собственность ≠ знания
- интеллектуальная собственности ≠ технологии
- интеллектуальная собственность ≠ интеллектуальный актив

Использование в договоре указанных терминов влечет риск неполучения заказчиком прав на РИД и дополнительные расходы ресурсов компании (толкование, споры, необходимость установления намерений сторон и квалификации предмета договора судом).

Рекомендуется четко придерживаться терминологии IV части ГК РФ (РИД, ОПП, ОАП, исключительные права, право на получение патента и т.д.)

Как приобретаем ИС для компании по договору



Как приобретаем ИС для компании по договору

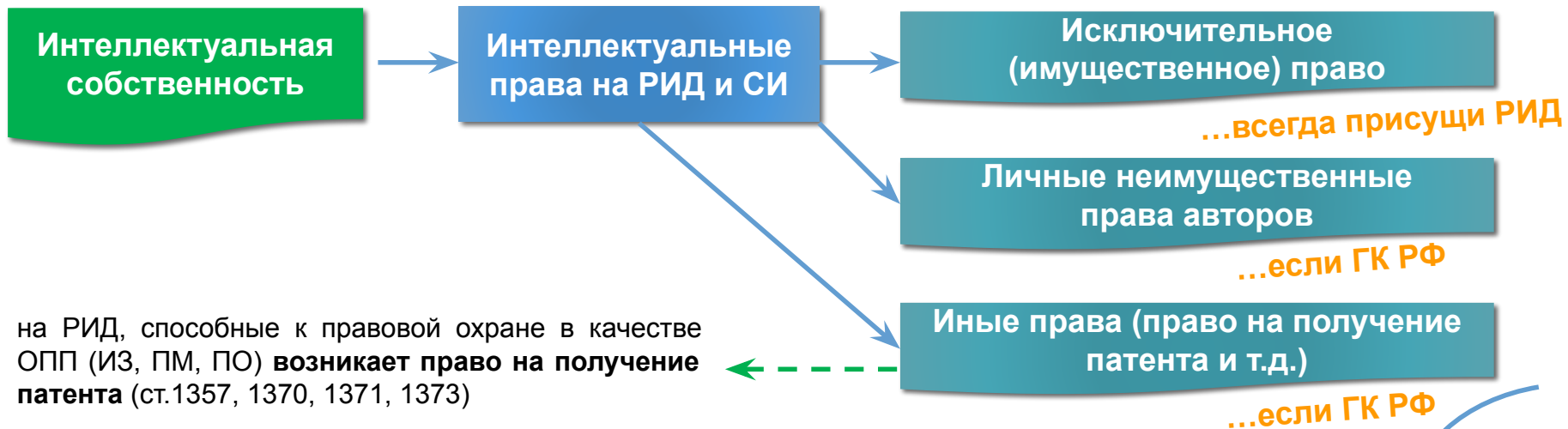
в Российской Федерации

ИС = охраняемые РИД и СИ
(объекты ИС)

за рубежом (в т.ч. в межд. договорах)

ИС = права на охраняемые РИД и СИ
(права на объекты ИС)

1. Нельзя продать изобретение или патент. В российском и мировом гражданском обороте участвуют не РИД и СИ (объекты), а права на них – ст. 128, 129, 1226, 1229 ГК РФ.
2. Изначально права возникают у автора РИД (п.2 и 3 ст. 1228, 1345).
3. В ГК РФ нет **неисключительных прав** на РИД.



Как приобретаем ИС для компании по договору

Какие РИД могут быть созданы по договорам НИОКР, ПИР, подряда и т.п.?	Право после создания РИД	Требуется гос.рег.?	Право после гос. рег.?	Вид охранного документа
произведения (науки, литературы, искусства)	исключит. право	Нет	-	-
программы для ЭВМ	исключит. право	Нет, по желанию	-	свидетельство о гос. рег.
базы данных	исключит. право	Нет, по желанию	-	свидетельство о гос. рег.
топологии интегральных микросхем	исключит. право	Нет, по желанию	-	свидетельство о гос. рег.
секрет производства (ноу-хау)	исключит. право условия*	Нет	-	-
селекционные достижения	право на получ. патента	Да	исключит. право	патент
изобретение	право на получ. патента	Да	исключит. право	патент
полезная модель	право на получ. патента	Да	исключит. право	патент
промышленный образец	право на получ. патента	Да	исключит. право	патент

*а) неизвестности их третьим лицам;

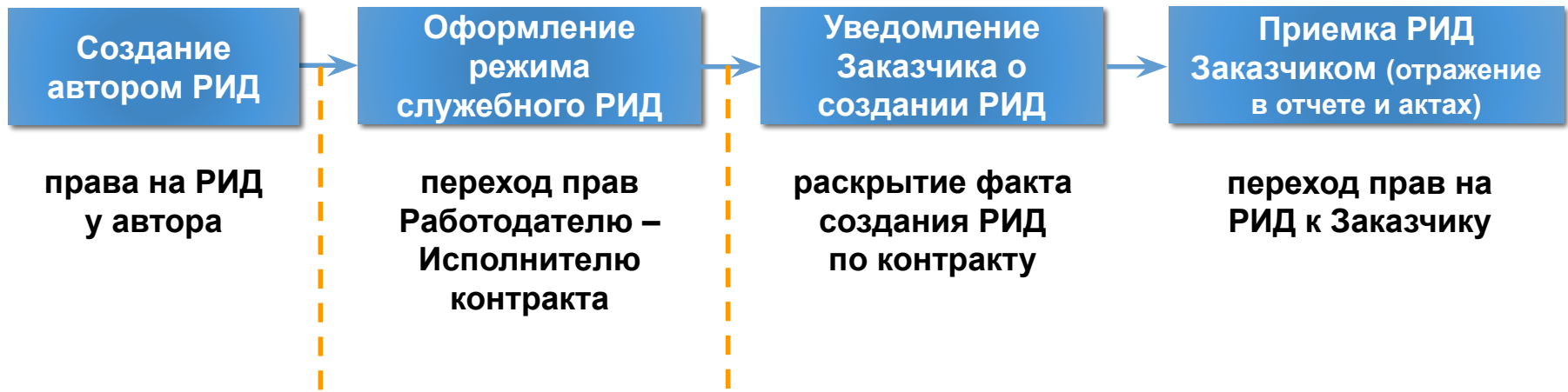
б) если нет свободного доступа на законном основании

в) обладатель принимает разумные меры для соблюдения конфиденциальности,

в т.ч. путем введения режима КТ.

Как приобретаем ИС для компании по договору

Риски связанные с авторами РИД

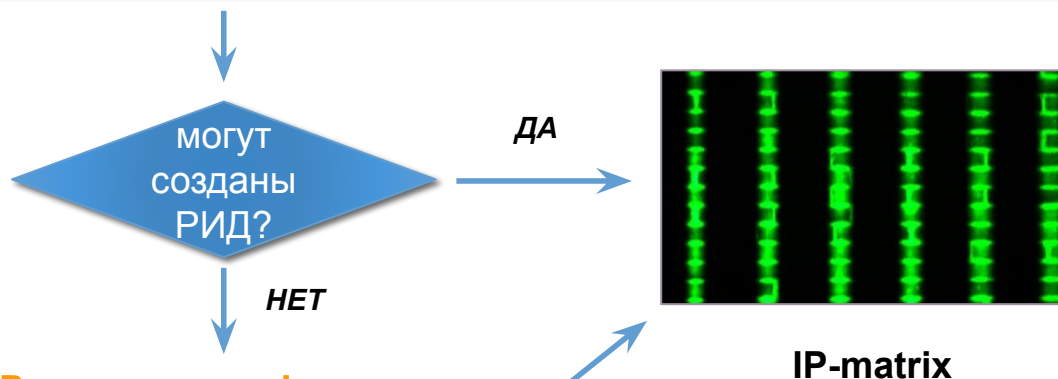


- при служебном РИД «квази» переход в силу закона (ОАП – 1295, ОПП – 1370, НХ – 1470, ТИМС – 1461 ГК РФ)
- заключение с автором договора отчуждения не требуется
- для запуска режима требуется идентификация РИД и выполнение условий ГК РФ
- **крайне высокий риск** неперехода прав к Работодателю и Заказчику

- **риск** возврата прав на РИД к автору (ОАП – 3 года, ОПП – 4 мес., НХ-нет, ТИМС – нет)
- если РИД «инициативный» - риск **высокий**, если заключен контракт с правами в пользу Заказчика – **ниже среднего, но с литигацией**

Как приобретаем ИС для компании по договору (IP - matrix)

В каких договорах компании целесообразно предусматривать условия по распределению прав на РИД?



Не надо? Рекомендуется!

См. п.28 постановления Пленума ВС/ВАС № 5/29.

Создание ОАП (произведений-документации)

1. Пока иное не установлено в суде, произведения (отчеты, презентации, чертежи, проектная и научно-техническая документация, макеты, сборники, таблички excel), зафиксированные в бумаге или в цифровой форме на эл.носителях (диск, флешка) – являются творческим РИД (ОАП).

2. ОАП не требует **госрегистрации** и охраняется в силу создания.

3. Особое внимание: договоры НИОКР, создания и доработки информационных систем, подряда, консультационных услуг, разработки бренда и интернет-сайтов.

Как приобретаем ИС для компании по договору (IP - matrix)

РИД по заказу

- созданы целенаправленно по договору (оговорены его условиями, техзадан.)
- по общему правилу права на такие РИД **всегда принадлежат Заказчику**
- закон не предусматривает создание НХ, ИЗ и ПМ по заказу – такие РИД **всегда незапланированные**

«Незапланированные» РИД

- созданы, но не входили в предмет договора НИОКР, ПИР, подряда, услуг
- по общему правилу права на такие РИД **всегда остаются у Исполнителя**, Заказчику – «утешительная» лицензия в силу закона. Заключение лицензионного договора не требуется, но рекомендуется из-за «целей заключения договора...»
- в отношении НХ закон **ничего** не предлагает Заказчику
- Заказчику рекомендуется забирать права на такие РИД в свою пользу (вкл условия договора отчуждения)

Для распределения прав на РИД, создаваемые по госконтрактам, действуют специальные статьи ГК РФ (например, ст. 1298 и 1373), подзаконные НПА (ППРФ № 342 и № 982), а также п.40 постановления Пленумов ВС и ВАС № 5/29

Как приобретаем ИС для компании по договору

- ПрЭВМ, БД и Пр.
(1297 ГК РФ)
- **Исполнителю** – искл.право
- **Заказчику** – простую, бесплатную, бессрочную лицензию «в целях...»
- если искл. право **передано Заказчику** – Исполнителю простую, бесплатную, бессрочную лицензию «для собственных нужд»

- **ИЗ, ПМ, ПО**
(1371 ГК РФ)
- **Исполнителю** – право на получение патента + искл.право
- **Заказчику** – простую, бесплатную, лицензию «в целях...» и на срок патента
- если искл. право **передано Заказчику** – Исполнителю простую, бесплатную, бессрочную лицензию «для собственных нужд»

- **Ноу-хау**
(1471 ГК РФ)
- **Исполнителю** – искл.право
- **Заказчику** – **ничего**
- если искл. право **передано Заказчику** – Исполнителю – **ничего**

- **ТИМС**
(1462 ГК РФ)
- **Исполнителю** – искл.право

1. «...в целях для достижения которых был заключен соответствующий договор» **≠** «...для собственных нужд». ГК РФ позволяет корректировать условия «лицензии по закону».
2. Если не забираем права на РИД - детализируем «цели договора» и иные условия лицензии.
3. Если забираем права на РИД – детализируем «собственные нужды» и иные условия лицензии.

Как приобретаем ИС для компании по договору (IP - matrix)

РИД по заказу

- **ПрЭВМ, БД и Пр.**
- (1296 ГК РФ)
 - **Заказчику** – искл.право
 - **Исполнителю** – простую, бесплатную, бессрочную лицензию «для собственных нужд»
 - если искл. право **принадлежит Исполнителю** – Заказчику простую, бесплатную, бессрочную лицензию «в целях..»
- **Промышленный образец**
- (1372 ГК РФ)
 - **Заказчику** – право на получение патента + искл.право
 - **Исполнителю** – простую, бесплатную, лицензию «для собственных нужд» и на срок патента
 - если право **принадлежит Исполнителю** – Заказчику простую, бесплатную, бессрочную лицензию «в целях..»
- **Ноу-хау**
 - **законом не определено**
- **ТИМС**
- (1463 ГК РФ)
 - **Заказчику** – искл.право
 - **Исполнителю** – простую, бесплатную, бессрочную лицензию «для собственных нужд»
 - если искл. право **принадлежит Исполнителю** – Заказчику простую, бесплатную, бессрочную лицензию «в целях..»

Как приобретаем ИС для компании по договору (IP - matrix)

Базовая матрица условий ИС для договоров компании (Заказчика)

	РИД по заказу	Незапланированные РИД
произведения	исключительные права на РИД принадлежат Заказчику + уточнение «законной» лицензии Исполнителя	исключительные права на РИД переходят в полном объеме Заказчику + существ. условия договора отчуждения + уточнение «законной» лицензии Исполнителя
программы для ЭВМ		
базы данных		
ТИМС		
ноу-хау	-	исключительные права на РИД принадлежат Заказчику
изобретение	право на получение патента принадлежит	право на получение патента переходит в полном объеме Заказчику + существ. условия договора отчуждения (рекомендуется) + уточнение «законной» лицензии Исполнителя
полезная модель	-	
промышленный образец	-	

Совместное правообладание РИД по договору

Сокращение расходов на охрану РИД, в т.ч. за рубежом
Заинтересованность инвестора-правообладателя в получении **Сокращений** расходов на **коммерциализацию РИД и увеличение дохода**
Возможность разделить бизнес-риски

Защита прав на РИД усиленной командой
Сохранение Исполнителем права **самостоятельно использовать РИД и получать доход (сохранение бизнеса)**

Совместное правообладание РИД по договору

Принципиальные моменты – ГК РФ

- их взаимоотношения определяются соглашением между ними (ст. 1229)
- распоряжение исключительным правом на РИД осуществляется только совместно если ГК РФ не предусмотрено иное
- распоряжение – это отчуждение, лицензия и т.п. (ст. 1233)
- все что не утрата в полном объеме – лицензия (ст. 1233)
- у совместных правообладателей «доли», «части» на РИД или единое неделимое право с равным объемом правомочий?
- как одному из правообладателей продать только свою «половинку доли» второму правообладателю или 3-му лицу?
- какая форма участия второго правообладателя в совместном распоряжении – сторона по договору или письменное согласие со сделкой?

Совместное правообладание РИД по договору

Было (п. 3 ст. 1229 ГК РФ)

Распоряжение исключительным правом на РИД или на СИ осуществляется правообладателями **совместно, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.**

Стало (п. 3 ст. 1229 ГК РФ)

Распоряжение исключительным правом на РИД или на СИ осуществляется правообладателями **совместно, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.**

Некоторые варианты распоряжения правами на «совместные РИД»:

- требуется согласованное общее решение всех совместных правообладателей
- каждый самостоятельно распоряжаться своими «долями» с письменным уведомлением друг друга (по аналогии с п. 5 ст. 1373 ГК РФ)
- один выбранный правообладатель вправе самостоятельно распоряжаться правами на РИД одновременно от имени всех совместных правообладателей
- несколько выбранных правообладателей вправе распоряжаться правами на РИД одновременно от имени всех совместных правообладателей (самостоятельно или по согласованию друг с другом)
- любой из правообладателей вправе распоряжаться правами на РИД одновременно от имени всех совместных правообладателей (самостоятельно или при получении письменного одобрения большинства правообладателей)

IP Due Diligence – защита ИС при заключении договоров в компании

ЧТО?

Комплекс различных аудитов (в т.ч. правовой, научно-технический, финансовый) в отношении ИС и планируемой сделки с ней.

ЗАЧЕМ?

- 1) чтобы исключить полностью или снизить финансовые, репутационные, временные и иные ресурсные потери
- 2) чтобы защититься от утраты прав на ИС и утечки технологий
- 3) чтобы повысить шансы на получение прибыли, обеспечить налоговую оптимизацию, контролировать рынки и конкуренцию.

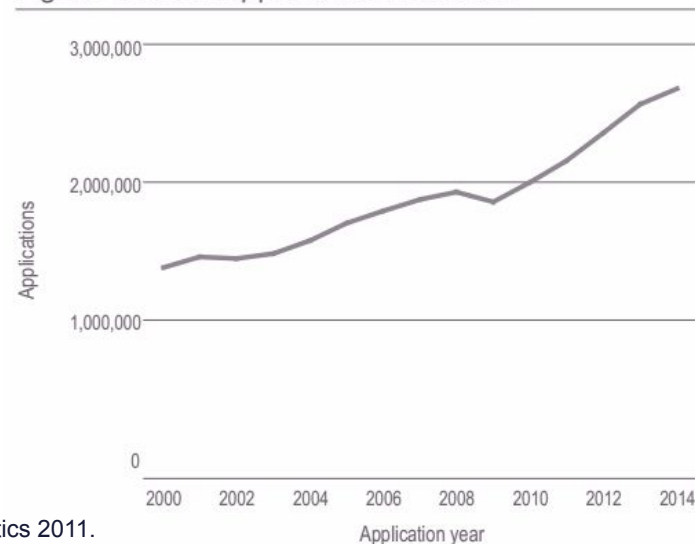
В ИТОГЕ?

- 1) Составляется карта выявленных рисков и их последствий, также указывается оценка рисков по принятой в компании методологии
- 2) В карте подготавливаются предложения по компенсирующим, нивелирующим риски мероприятиям
- 3) Принимаются управленческие решения по работе с рисками и составляется дорожная карта в отношении ИС и планируемой сделки

Тенденции и статистика ИС

- ❑ **Более 8 трлн. \$.** - совокупная стоимость «интеллектуальных активов», принадлежащих компаниям, акции которых свободно обращаются на рынке ценных бумаг США
- ❑ Развитие практики кросс-лицензирования (**cross-licensing**) в странах «**патентной триады**» (ЕС, США, Япония)
- ❑ Сбор крупных технологических **патентных портфолио** (10 000+ патентов / стоимостью млрд. \$)
- ❑ Существенный **рост подачи патентных заявок** как на национальном уровне, так и за рубежом: 2014 г. – 2 680 000 мировых патентных заявок
- ❑ **928 000 (34%)** всех мировых патентных заявок было подано в Китае

Figure 1. Patent applications worldwide



См.: WIPO «World Intellectual Property Indicators». Economics & Statistics 2015.

Joff Wild «Introduction. The year it all changed». Building and enforcing intellectual property value, 2012.

WIPO «World Intellectual Property Report. The Changing Face of Innovation». WIPO Economics & Statistics 2011.

WIPO «WIPO IP Facts and Figures». WIPO Economics & Statistics 2012.

Патентные тролли

- ❑ **NPE - non-practicing (non-manufacturing) entity**
- ❑ Широкие патентные портфолио
- ❑ Судебные преследования / блокирование производственной и сбытовой деятельности / взыскание убытков / жесткие условия лицензирования
- ❑ ~~Практика кросс-лицензирования (cross-licensing)~~

Патентные тролли

NPEs with Largest Patent Holdings

(Source: <www.patentfreedom.com>. Data captured 2014)

Entity	US Patent Publications	Patent Families
1. Intellectual Ventures	25-30k (Est)	-
2. Interdigital	3989	1300
3. Round Rock Research LLC	3495	1186
4. Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF)	2518	1702
5. Rockstar Consortium LLC	2352	1845

Патентные тролли

- ❑ **20 000 \$** в среднем может стоить урегулирование претензий NPE в Китае
- ❑ **≈ 7,6 млн. \$** Holley vs Samsung (в Китае)
- ❑ **≈ 48 млн. \$** Chint vs Schneider (в Китае)
- ❑ **≈ 188 млн. \$** Rockstar Consortium vs Cisco
- ❑ **≈ 368 млн. \$** Virnetx vs Apple
- ❑ **≈ 432 млн. \$** Bruce N. Saffran vs Boston Scientific Corp.
- ❑ **≈ 612 млн. \$** RIM vs NTP
- ❑ **≈ 1,16 млрд. \$** Carnegie Mellon University vs Marvell
- ❑ **≈ 1,67 млрд. \$** Centocor Ortho Biotech vs Abbott Lab.
- ❑ **более 12 млрд. \$** прямые убытки, понесенные американскими компаниями на защиту от судебных исков NPE в 2014 г.

Защита ИС в международных контрактах

Объекты авторских и патентных прав

- документация и защита технологий?
- принадлежность прав на научно-технические решения, содержащиеся в документации (предшествующей ИС)
- выбор стран и патентный ландшафт, чистота, риски делопроизводства, императивные нормы и судебная практика (США, Китай, Индия)
- передача объектного кода и исходного текста программ для ЭВМ
- принадлежность прав на производные произведения (переработанная документация, модифицированные программы для ЭВМ, «пересобранные» базы данных)

Ноу-хау

- ноу-хау и защита технологий?
- контроль за передачей, использованием и защитой ноу-хау
- возмещение убытков (применимое право и судебная практика)

Особое внимание

- право, применимое к положениям контракта по ИС
- императивные нормы национального права (в части охраны и лицензирования ИС)
- контроль за использованием предшествующей ИС (соисполнители/ субподрядчики, консультанты, работники)
- распределение прав на ИС, создаваемую совместно и единолично в ходе реализации зарубежного проекта (в т.ч. закрепление прав на получение патентов)
- особенностям использования и защиты прав на ИС, принадлежащую государствам

CASE STUDY



Спасибо за внимание!

Попцов Андрей Васильевич

к.ю.н., начальник Отдела правовой защиты ИС
Департамента правовой и корпоративной работы
Госкорпорации «Росатом»

e-mail: ip-ad@bk.ru

