Как построить центр интеллектуальной собственности в компании?

03.12.2022 СПЕЦПРОЕКТЫ СТАТЬИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ В КО

В 2021 г. юридическая компания Versus.legal открыла в журнале Legal Insight специальную

рубрику «Управление интеллектуальной собственностью в неуправляемом мире», в которой на протяжении года рассказывалось о моделях управления интеллектуальной собственностью в компаниях из различных отраслей российского рынка. Героями рубрики были представители FMCG, IT, промышленного производства, нефтегазовой отрасли, ритейла. Каждая компания, участвовавшая в исследовании, имеет свой уникальный опыт построения модели управления ИС,которая напрямую зависит от жизненного цикла продукции конкретной компании. Юристы Versus.legal обобщили результаты исследования и представили процесс построения центра управления интеллектуальной собственностью (далее — ЦИС) на основании совокупного опыта различных компаний — от предпосылок появления ЦИС до регламентации его деятельности и мотивации сотрудников.

Предпосылки создания Центра интеллектуальной собственности

Рано или поздно компания достигает того этапа развития, когда она сталкивается с необходимостью окинуть широким взглядом накопившиеся за годы работы интеллектуальные активы, осмыслить их значимость для бизнеса и систематизировать их. Рассмотрим основные предпосылки появления ЦИС.

ПРЕДПОСЫЛКА № 1

Стремление к монополии и первенству

Некоторые компании задаются целью закрепить за собой монополию на рынке в отношении технологических наработок и первенство в отношении уникальных по своим характеристикам товаров и услуг. Уникальность и технологическое новшество зачастую подвержены кражам и утечкам, поэтому компании нуждаются в защите ИС, прежде чем товар, услуга или технология появятся на рынке. Например, Сбер, который ушел далеко за пределы банковских услуг и стал технологической экосистемой, имеет эффективную патентную стратегию: в компании сразу патентуются технология и дизайн, депонируется код, прорабатывается вопрос ноу-хау, — созданный объект охраняется всесторонне, а затем патент либо встраивается в контур IT-корпорации, либо коммерциализируется. Всесторонняя патентная защита помогает компании эффективно защищаться от патентных

троллей и быть на шаг впереди конкурентов.

ПРЕДПОСЫЛКА № 2

Систематизация, управление и контроль

Компании сталкиваются с большим массивом нематериальных активов, которые сосредоточены в различных департаментах, неэффективно дублируют друг друга или, наоборот, не заполняют пробелы в защите ИС. Осознавая эти недостатки, компания заинтересована в систематизации, регламентации и понятном управлении, распределении зон ответственности и контроле. Таковы были предпосылки создания ЦИС была у Росатома, имеющего более 3600 патентных объектов и товарные знаки которого защищаются более чем в 70 странах.

Большой портфель ИС потребовал более 10 лет интенсивной работы по регламентации и упорядочиванию ЦИС.

ПРЕДПОСЫЛКА № 3

Комплаенс рисков нарушения прав

Развивая свои продукты и технологии, компании так или иначе оглядываются на конкурентов и заботятся о комплаенсе рисков нарушения чужих прав на ИС. Эта предпосылка тесно связана с культурой восприятия ИС в компании. Как обратила внимание Юлия Кузнецова, начальник отдела управления интеллектуальной собственностью ПАО «МТС», в группе компаний сформировалась культура осознания, что интеллектуальная собственность является одним из самых ценных активов.

Уважение должно прививаться не только к своей ИС, но и к ИС других участников рынка. Так, юристы Ozon регулярно проводят тренинги для менеджеров по рекламе, маркетингу и продуктовым направлениям. В рамках тренингов юристы разбирают судебную практику, новеллы законодательства, шаблоны маркетинговых акций и дисклеймеров, чтобы менеджеры применяли уже готовые и юридически чистые инструменты. Собственное внутреннее обучение существует и в «Силовых Машинах»: юристы компании обучают и консультируют

все смежные подразделения, чтобы вовлечь в систему защиты ИС не только творческие подразделения, но и сбытовые и закупочные. Для Сбера очень важно донести важность патентования до разработчиков — «у людей вырабатывается осознанное понимание выгоды патентования для себя, компании и страны в целом». В сегодняшних условиях тренинги и внутреннее обучение являются неотъемлемой частью управления ИС в компаниях.

ПРЕДПОСЫЛКА № 4

Коммерциализация ИС

Крупные компании заинтересованы в коммерциализации своих нематериальных активов. В группе компаний «Черкизово» принято считать, что интеллектуальная собственность — это важный и значимый актив компании, который зачастую может быть дороже иных её активов. Для наиболее выгодной коммерциализации ИС «Черкизово» делает фокус на предварительной оценке нематериальных активов, прежде чем выдавать лицензию компаниям группы: «для того, чтобы выдать лицензию той или иной компании, нужно понимать, сколько на рынке будут готовы платить конкретно за этот товарный знак». Оценка активов осуществляется финансистами, которые должны работать с упорядоченной системой ИС.

ПРЕДПОСЫЛКА № 5

Активная защита прав

Помимо уважения к ИС конкурентов и готовности защищаться от «входящих» претензий и исков, крупные компании заинтересованы в активной защите своей ИС при обнаружении нарушений своих прав. Например, в компании «Силовые машины» работает мониторинг нарушений ИС, который включает в себя два проекта: «Защита объектов интеллектуальной собственности» и «Борьба с контрафактом». Компания отслеживает конкурентов, анализирует их отчётность и поставщиков, поскольку беспокоится о качестве и безопасности продукции, которую поставляет на рынок энергетики. Нельзя не согласиться с замечанием Александра Краснова, директора по правовому обеспечению «Черкизово», что IP-споров будет становиться всё больше и, учитывая данную тенденцию, компании будут

уделять больше внимания вопросам охраны и защиты интеллектуальных прав, формируя собственные IP-центры.

Общие принципы построения ЦИС

Наличие одной или нескольких предпосылок подталкивает компании к созданию ЦИС, построение которого требует больших командных усилий и ресурсов. Без понимания принципов построения и работы ЦИС создать эффективную систему не удастся. Как показывает опыт компаний — участников исследования, с самого начала работы необходимо определить, какие принципы формирования ЦИС подходят компании.

Централизация vs. децентрализация?

Централизация заключается в сосредоточении управления ИС в одном месте — правовом отделе или юридическом департаменте. Система управления унифицирована и едина для всех подразделений. Например, «МТС» придерживается централизованного метода: департамент управления правовыми рисками создает единые требования и подходы во всех дочерних компаниях и региональных подразделениях, осуществляет функции как для самого МТС, так и в дочерних компаниях, в которых нет юристов в области ИС. Кроме того, все дочерние компании «МТС» пользуются едиными программными продуктами для управления ИС.

Децентрализация позволяет привлекать наиболее компетентных в своей сфере специалистов и одновременно формировать многофункциональную единую команду, в которой все звенья понимают специфику ИС и её место в структуре компании. Росатом придерживается децентрализованного метода управления ИС. Функция управления в корпорации разделена между бизнес-подразделениями и правовым департаментом. К бизнес-подразделениям

относятся заказчики RnD, которые генерируют ИС и отвечают за создание портфеля технологий, а также за стратегические планы по коммерциализации ИС. Правовой департамент обеспечивает правовую охрану и патентование, а также ведет учет ИС в информационной системе, которая входит в систему электронного документооборота. Также

в Росатоме есть и другие специфические субъекты управления ИС, встроенные в децентрализованную систему. Блок цифровизации отвечает за цифровую архитектуру и выводит на рынки цифровые продукты, а IP-оператор — внутренний отраслевой консультант, подведомственный бизнес-подразделению — занимается коммерциализацией.

Компания «Газпром нефть» смогла найти компромиссное решение в вопросе выбора метода управления ЦИС. С одной стороны, все юристы группы по вопросам интеллектуальной собственности и цифровизации собраны в одном Центре ИС, в котором вырабатываются единые методики и подходы к работе с РИД: от защиты брендов до коммерциализации РИД. При этом в компании сложилось понимание, что бизнес от правового обеспечения не отделим, поэтому юристы «Газпром нефти» обеспечивают всю полноту взаимодействия между различными подразделениями компании и дочерними обществами. Компания ставит перед собой цель создать такой формат работы, когда юрист будет работать внутри продуктовой команды, понимая, как работает бизнес-команда, как реализуется проект, и принимая решения на своём уровне по тем или иным юридическим аспектам.
В текущих реалиях нельзя однозначно сказать, какой метод управления ЦИС является лучшим для компании. Можно придерживаться централизованной модели и привлекать к работе в рамках единого ЦИС профильных специалистов, которые будут работать в синергии с юристами и чётко понимать свои функции в ЦИС. Можно настроить упорядоченную децентрализацию, где отдельные департаменты будут сосредоточены на бизнес-процессах, связанных с ИС, её коммерциализацией, а юридический департмент будет сосредоточен на регистрации и патентовании ИС и её последующей защите в правовом поле.
От того, какой метод управления ЦИС выбрала для себя компания, во многом зависят ответы на следующие вопросы

Расширение внутреннего отдела vs. аутсорс?

Важный вопрос, который встает перед компанией: надо ли работать исключительно внутренними силами или допустимо привлекать консультантов? Например, Сбер, ЦИС

которого построен по централизованному методу, большую часть работы по управлению и защите ИС осуществляет сам. Особенно это важно в деятельности, связанной с патентованием ИС Сбера. Компании очень важно на начальном этапе выявить патентоспособные технологии и дизайн и выбрать стратегию охраны в России и по всему миру совместно с бизнесом. Для целей патентования очень важно понимать внутренние потребности компании, жизненный цикл конкретного ИС, поэтому передавать вопросы патентования внешним консультантам, особенно для IT-компаний, нецелесообразно.
Это релевантно и для продуктовых ретейлров. По словам Алексея Агапова, руководителя управления правовой экспертизы X5 Retail Group, только глубокая экспертиза собственных сотрудников позволяет получить быстрое экспертное суждение, однако при этом экспертиза внутреннего юриста не заменяет экспертизу внешних поверенных.
Исследование показало, что ряд компаний охотно передают внешним консультантам вопросы международной защиты ИС, особенно товарных знаков. Группа компаний «Черкизово» отмечает увеличение работы за рубежом, особенно в странах Персидского залива и Китае. Для обеспечения защиты товарных знаков в этих странах компания часто привлекает внешних консультантов, юристы «Черкизово» выступают при этом в роли сопровождающих менеджеров. Аналогичная ситуация сложилась и в X5 Retail Group, так как чем шире практика патентного поверенного, тем качественнее его экспертиза. Как правило, у постоянно практикующих внешних консультантов — патентных поверенных в сфере товарных знаков — экспертиза шире, чем у внутренних сотрудников со статусом патентного поверенного.

Только юристы vs. многопрофильные специалисты?

Какие специалисты составляют ЦИС: только юристы или необходимо участие профильных специалистов, исходя из отраслевой принадлежности компании?

В большей части опрошенных компаний ЦИС образуют юристы, но по результатам общения стало понятно, что в будущем это положение дел будет меняться из-за необходимости присутствия профильных специалистов в соответствии со спецификой отрасли компании.

Это объясняется тем, что ИС имеет прочную связь с индустрией, где она используется. Как объясняет Борис Герасин, руководитель отдела правового сопровождения IP и технологий правового департамента Сбера, наладить коммуникацию между разработчиками и юристами — главный вызов для IT-компании.

Сегодняшнюю юридическую команду Сбера формируют классические патентные поверенные, у которых первое образование инженерное или техническое, а второе — юридическое.

Это позволяет легко коммуницировать с разработчиками. Аналогичный тренд поддерживает команда «Силовых машин»: юристы должны разбираться в той отрасли, в которой они работают. Кристина Давидовская, начальник управления по интеллектуальной собственности «Силовых машин», подчеркнула, что у юристов формируется технологическая база знаний, без которой нельзя продвинуться в управлении интеллектуальной собственностью.

Юристы часто сетуют на то, что на начальных этапах не хватает знаний о продукте, чтобы эффективно его защитить и коммерциализировать. Поэтому очевидно, что повышение требований к профилю сотрудников ЦИС — позитивная тенденция.

Александра Курдюмова — Старший партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности, IT И TMT компании Versus.legal

Марина Пожидаева — юрист Versus.legal