

Как из «вавилонской башни» сделать неприступную крепость

31.03.2022

СПЕЦПРОЕКТЫ

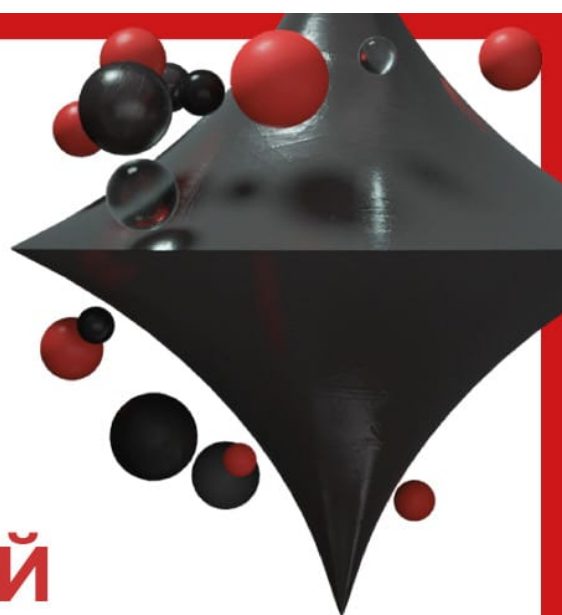
СТАТЬИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ В К

Legal Insight
VERSUS • legal

**УПРАВЛЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ
В НЕУПРАВЛЯЕМОМ МИРЕ**



VERSUS • legal Legal Insight **VERSUS • legal** Legal Insight **VERSUS • legal**

В России, как и во всем мире, появляется все больше технологий и инноваций.

Во многих компаниях интеллектуальная собственность (далее — ИС) — это ключевые активы, требующие эффективной защиты. По версии журнала Forbes, в 2020 г. самыми дорогими брендами стали Apple (\$241,2 млрд), Google (\$207,5 млрд) и Microsoft (\$162,9 млрд) — компании, в

которых наиболее ценными являются нематериальные активы. С развитием инноваций растут и потребности бизнеса в оформлении интеллектуальной собственности. Повышение правовой осознанности бизнеса в отношении ИС влечет за собой не только увеличение числа нематериальных активов, но и потребность в эффективном системном управлении ими. В отсутствие системы компания может потерять миллионы рублей, уступить свою долю рынка, проиграть конкурентам в судебном разбирательстве.

В сентябре мы открыли специальную рубрику «Управление интеллектуальной собственностью в неуправляемом мире», в которой рассказываем о различных моделях управления ИС в компаниях. Мы приглашаем принять участие в исследовании всех, кто хочет внести свой вклад в поиск оптимальных решений в этой сфере. Если в вашей компании создана эффективная и гибкая модель управления ИС, о которой вы готовы нам рассказать, мы будем рады пообщаться с вами в формате интервью.

В России сейчас действует более 260 000 патентов на изобретения и более 500 000 товарных знаков [1]. Только за 2020 г. в Роспатент было подано 93 926 [2] заявок на товарные знаки (несмотря на пандемию COVID-19). По официальным данным ФИПС, за первые восемь месяцев 2021 г. количество заявок на товарные знаки уже значительно превысило аналогичные показатели за 2019–2020 гг. [3] Статистика Роспатента помогает проследить существенное повышение изобретательской активности. Так, с 2016 до 2020 г. увеличилось количество использования объектов ИС: изобретений — на 30 %, промышленных образцов — на 58,26 %, компьютерных программ — на 118,55 %. Растет и количество споров в сфере ИС: например, за 2020 г. арбитражные суды субъектов РФ рассмотрели более 25 000 споров, по которым в качестве суммы требований было заявлено более 47 млн рублей.

«Вавилонская башня» департаментов и отделов

В российских компаниях грамотно выстроенная система управления нематериальными активами, к сожалению, — скорее исключение из правил. Часто триггером для начала работы по систематизации служит экстренная ситуация (кража технологии, копирование

бренда, предъявленный конкурентом иск о нарушении чужой интеллектуальной собственности), которую надо срочно урегулировать. В отсутствие заранее оформленных документов риск проигрыша велик, а потери могут быть значительными. И хотя профилактика проблем обходится существенно дешевле и проводится достаточно легко, вопросы ИС зачастую решаются не в приоритетном порядке, и все сводится к ряду стандартных мероприятий по оформлению нескольких базовых объектов.

Добавляет проблем и тот факт, что интеллектуальная собственность — междисциплинарная сфера, и юристы не в силах решить большую часть задач без помощи специалистов других департаментов. Так, департамент R&D разрабатывает новые продукты; маркетинг работает над ребрендингом и запускает рекламу с использованием сторонних фото и видео; департамент закупок отслеживает тендеры, в которых участвуют конкуренты, использующие похожие технологии или чертежи; дистрибьюторы находят подделки и анализируют конкурентов «на полке»; сотрудники IT-департамента трудятся над новым приложением и используют Open Source код либо свои наработки с предыдущего места работы, не задумываясь о возможных негативных последствиях. Занимаясь решением своих насущных вопросов, работники разных департаментов даже не замечают, что ежедневно сталкиваются с вопросами защиты ИС. И постановка перед ними задач в данной сфере часто воспринимается как дополнительная нагрузка, что вызывает отторжение и стремление переложить ответственность за решение этих задач на юристов.

Расширение юридического отдела тоже не решает обозначенную проблему, поскольку без информации от бизнеса юристы все равно не могут узнать об имеющихся рисках и возможностях по защите. Представители бизнеса не занимают активную позицию, поскольку не понимают, о каких именно рисках идет речь и почему защита интеллектуальной собственности важна для их направления. Без эффективной коммуникации, общей стратегии и единого понимания важности ИС работа в этой сфере все больше напоминает попытку построить «вавилонскую башню». Каждый отдел говорит на

своим языке, не понимая друг друга.

Риски в сфере ИС: почему важна система

Сфера ИС скрывает в себе много неочевидных рисков. Уровень тревожности и нагрузка на департаменты только возрастают, если компания занимает реактивную позицию и обращает внимание на риски лишь тогда, когда они реализуются. Сложность ИС-сферы заключается в том, что риски могут быть скрыты в работе практически каждого отдела организации, поскольку связаны с творческим трудом работников и использованием технологий. Это обуславливает потребность в глубоком анализе бизнес-процессов компании, проведение которого требует времени, ресурсов и активного вовлечения всех департаментов.

В зависимости от сферы деятельности компании, риски, безусловно, будут отличаться. Но есть несколько ключевых рисков зон, на которые стоит обратить внимание при анализе любых процессов (рис. 1).

А. Зона рисков: отсутствие прав на собственные ОИС

Суть риска: объекты ИС разработаны и оплачены компанией, но права на них не оформлены и ей не принадлежат.

Негативные последствия:

- | выплата компенсации или убытков за незаконное использование объектов, права на которые остались у действительного правообладателя;
- | отсутствие возможности использовать свой объект (дизайн упаковки, новый программный продукт, чертежи для производства и продажи деталей и пр.);
- | невозможность пресечь использование объекта другими лицами и взыскать

компенсацию за незаконное использование;

сложность доказывания принадлежности исключительного права (увеличение временных и финансовых затрат на судебное делопроизводство).

В основном риск отсутствия прав возникает в трех ситуациях.

СИТУАЦИЯ 1. НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОТНОШЕНИИ С РАБОТНИКАМИ

Как известно, результаты творческого труда работников компании являются служебными произведениями. Права на них должны принадлежать компании-работодателю, но это важно обеспечить документально, иначе компании не удастся подтвердить, что тот или иной объект действительно принадлежит ей. Как результат, компании придется заплатить компенсацию или убытки за использование ОИС. Так случилось [в деле А. Мамичева](#), бывшего работника VEEAM, взыскавшего в суде первой инстанции 23 млн рублей за использование ПО [4]. Истец доказывал, что является правообладателем ПО, так как создал его самостоятельно, а не в ходе работы в компании ответчика. Еще одним негативным последствием может оказаться невозможность полноценной защиты прав на собственную разработку. Так произошло в кейсе Пензенского конструкторского бюро, которое взыскало в суде первой инстанции около 49 млн долларов за незаконное использование ПО, однако по результатам обжалований сумма требований уменьшилась почти в восемь раз [5].

В подобной ситуации важно следующее:

- обязанности сотрудника по созданию РИД должны быть закреплены в трудовом договоре и подробной должностной инструкции;
- необходима удобная и эффективная система трекинга задач на создание РИД и передачи результатов выполнения задач;
- выплата вознаграждения работнику за созданный служебный РИД должна производиться отдельно от заработной платы;
- рекомендуется создание внутреннего регламента, в котором были бы закреплены и

подробно описаны особенности создания и передачи служебного результата, выплата вознаграждения и другие особенности создания служебных РИД.

СИТУАЦИЯ 2. НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОТНОШЕНИИ С ПОДРЯДЧИКАМИ

Если объект ИС создается контрагентами по договору, то крайне важно проследить, чтобы все права на разработанный объект передавались заказчику. В противном случае компания не сможет полноценно использовать созданный объект и запрещать его использование другим лицам.

В данной ситуации важно:

- | проследить, чтобы заказчик получал по договору исключительные права на каждый созданный объект (не предоставление лицензии), причем желательно не только на итоговый результат, но и на промежуточные версии;
- | продумать момент перехода прав;
- | помимо договора прописать техническое задание, из которого бы четко следовало, что именно нужно заказчику;
- | по результатам работ обязательно подписывать акт с указанием конкретных объектов;
- | указать в договоре обязательства подрядчика по передаче объектов свободными от прав третьих лиц, без нарушений чужих прав;
- | продумать гарантии.

СИТУАЦИЯ 3. ОТСУТСТВИЕ ОФОРМЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ СВОИХ ОБЪЕКТОВ ИС

Если вовремя не оформить объекты ИС и не закрепить их за компанией, есть риск вовсе потерять этот актив, поскольку он будет закреплен за другим лицом. Например, конкурент,

воспользовавшийся отсутствием регистрации товарного знака и закрепивший его за собой, может законно применять чужое обозначение или запретить его применение первоначальному владельцу, а в ряде случаев — даже взыскать компенсацию за нарушение прав на товарный знак. Безусловно, законодательство предоставляет механизмы оспаривания правовой охраны объектов ИС (например, зарегистрированных за недобросовестным конкурентом или патентным троллем), но они не всегда срабатывают [6]. В любом случае такая оборонительная тактика требует временных и финансовых ресурсов в большем объеме, нежели своевременная защита объекта.

Б. Зона рисков: незаконное использование чужих интеллектуальных прав

Суть риска: в процессе разработки используются чужие объекты ИС без разрешения правообладателя (либо с нарушением условий лицензии, в том числе открытой).

Негативные последствия:

выплата компенсации или убытков за незаконное использование РИД при создании объекта;

приостановка деятельности (например, невозможность выпуска и реализации товара, блокировка сайта, уничтожение контрафакта и т. д.);

невозможность полноценно использовать, коммерциализировать свой объект без получения от правообладателя согласия в отношении использованной части.

В подобной ситуации следует обратить внимание на следующее. Особенность таких рисков состоит в том, что использование чужих объектов ИС не всегда является очевидным.

Некоторые объекты настолько нестандартные, что понимание незаконности их использования приходит только совместно с претензией правообладателя.

Можно выделить несколько самых типичных направлений, которые следует контролировать

в рамках разработки собственных решений.

НАПРАВЛЕНИЕ 1. ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА

Программный код, видео, музыка, рекламные концепции, дизайн, персонажи, мемы и другие РИД являются охраняемыми объектами авторского права. Сотрудникам департамента, отвечающего за создание объектов ИС, зачастую неизвестно какие объекты и в каком виде можно использовать при их создании. Например, незаконное использование коммерческого шрифта на этикетках обычно заканчивается выплатой компенсации [7]. Или, к примеру, каждая страна имеет свои требования для воспроизведения реалистичных мест (свобода панорамы) с целью защиты архитектурных произведений. Среди прочего возможны неочевидные запреты (например, на коммерческое использование подсветки Эйфелевой башни или старые картины, права на которые сегодня могут принадлежать музею). Часто сотрудниками используются открытые лицензии, особенно популярные при написании ПО (например, GNU) или создании дизайна и фотографий (например, Creative Commons). Возможность бесплатного заимствования фотографии или кода не дает карт-бланш на все действия: при нарушении любого из условий лицензии такое использование будет считаться незаконным.

НАПРАВЛЕНИЕ 2. ЧУЖИЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Нарушения в сфере товарных знаков наиболее распространены в сфере ИС. Товарными знаками могут охраняться самые необычные словесные или изобразительные элементы: от логотипов и рекламных слоганов до внешнего вида упаковок, используемых иконок, персонажей или цвета. Например, ознакомьтесь с товарными знаками No 661991, No 556088, No 736501, No 661958.

Промышленные образцы по своей вариативности не уступают товарным знакам. Патент на такой объект распространяет правовую охрану на внешний вид любого изделия: от упаковки или этикетки товара до автомобиля или настольной игры. Нетипичные

промышленные образцы часто встречаются в сфере IT (например, патент No 102373 в отношении набора иконок для приложений или патент No 124865 для графических интерфейсов). При запуске любого продукта надо убедиться, что элементы бренда и дизайна не нарушают чужих прав на товарные знаки и промышленные образцы. Отсутствие проверок на юридическую чистоту любых элементов, которые наносятся на продукцию, может обернуться лишними убытками и компенсацией в несколько миллионов рублей.

НАПРАВЛЕНИЕ 3. ЧУЖИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Нарушить чужие права на изобретения или полезные модели в реальности не сложнее, чем нарушить права на товарные знаки. Причем использование патентов не относится только к технологичной сфере. Так, в сфере IT можно встретить патент на изобретение пользовательского интерфейса (No 2741322), в сфере оказания услуг — патент на изобретение способа стрижки (No 2710073), в сфере FMCG — патент на изобретение No 2648403 «Мясной фарш для бургеров, способ его приготовления и способ формования из него рубленых полуфабрикатов». Серьезный подход одних компаний к интеллектуальной собственности заставляет других игроков рынка помнить о рисках независимо от сферы деятельности.

НАПРАВЛЕНИЕ 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИХ НОУ-ХАУ

Секрет производства — один из немногих объектов, нарушить права на который случайным образом затруднительно, несмотря на всю вариативность таких объектов (это может быть не только что-то техническое, как, например, сведения о производстве системы контроля цементирования скважин, но и рецепт торта или способ производства спасательных жилетов [8]). Незаконное использование чужих охраняемых сведений (как в случае их раскрытия, так и для внутреннего производства товаров без предоставления другим лицам доступа к этим сведениям) тоже является нарушением с прямыми последствиями в виде взыскания убытков и изъятия товаров.

В. Зона рисков: недостаточная активность защиты ОИС

Суть риска: компания не проводит мониторинг нарушений своих ОИС и/или не реагирует на нарушения, допуская незаконное использование, размытие бренда, потерю доли рынка.

Негативные последствия:

- | потеря инвестиций в создание, маркетинг и рекламу на продвижение бренда; в каких-то случаях — потеря рынка и отток потребительского спроса;
- | размытие бренда и даже угроза потери собственного ОИС (например, отмена правовой охраны товарного знака вследствие признания его вошедшим во всеобщее употребление);
- | отсутствие возможности пресечь использование объекта другими лицами и взыскать штраф / компенсацию за незаконное использование вследствие долгого пассивного поведения.

В данном случае нужно обратить внимание на следующее. Борьбу с нарушителями следует вести своевременно. В противном случае компания рискует не добиться справедливости со стороны ФАС и судов. Именно это произошло в кейсе с дизайном муки, в котором ФАС изначально признала наличие недобросовестной имитации внешнего вида упаковок. Несмотря на это, Суд по интеллектуальным правам отменил решение ФАС, подчеркнув, что товары сосуществуют на рынке уже достаточно долго и в течение этого времени жалоб со стороны потребителей по поводу смешения упаковок не поступало.

Таким образом, отсутствие своевременного реагирования со стороны производителя оригинальной продукции напрямую сказывается на возможности пресечь действия подражателя даже в случаях, когда упаковки похожи. Порой такое пассивное поведение может привести и вовсе к потере нематериального актива компании.

Крепость взамен «вавилонской башни»

Приведенные примеры показывают лишь часть основных рисков, способных повлечь за собой серьезные убытки или даже парализовать профессиональную деятельность. Разрозненная «башня» из департаментов и отделов, которые «говорят на разных языках», и отсутствие комплексной и многоуровневой структуры в лучшем случае приводят к дополнительным финансовым затратам и увеличению нагрузки на персонал, а в худшем — к утрате клиентов, снижению прибыли или даже к банкротству [9]. Чтобы управлять этими рисками и использовать возможности инструментария ИС, необходима система. Выстраивание системы требует существенных временных, финансовых и административных ресурсов, в том числе для разработки стандартов работы с ИС, инвентаризации и учета нематериальных активов, организации мониторинга, постоянного обучения департаментов, автоматизации.

Качественное построение такого управления — задача объемная и непростая, для которой нет единого решения. Некоторую помощь компаниям оказывает государство. Например, в 2017 г. Росимущество разместило на своем сайте «Рекомендации по управлению правами на РИД в организациях». Эти рекомендации полезны на первом этапе, но их недостаточно для создания единой системы управления ИС. Формирование рабочих и гибких механизмов требует глубокого исследования бизнес-процессов конкретной компании, поэтапного внедрения и большого количества проб и ошибок.

Многие ведущие компании уже начали приводить в порядок свою «вавилонскую башню» и создавать «непреступную крепость» в виде центра управления интеллектуальной

собственностью. Для поиска лучших и оптимальных решений мы решили провести исследование систем управления ИС. В этих целях будут проведены глубинные интервью с представителями различных сфер деятельности: FMCG, IT, промышленного производства, нефтегазовой отрасли, ритейла и многих других. В ходе исследования мы постараемся отметить самые эффективные примеры построения центра ОИС, проанализировать возникшие затруднения, рассмотреть удачный или неудачный опыт их преодоления. По итогам полученных результатов мы попробуем сформировать универсальный механизм управления интеллектуальной собственностью и конкретные этапы действий, которые позволят привести в порядок разрозненные процессы и укрепить безопасность каждой компании.

- [1] Статистика действующих охранных документов на объекты промышленной собственности на 01.09.2021.
- [2] Основные показатели деятельности Роспатента и ФИПС за 2020 г.
- [3] Динамика основных показателей деятельности Роспатента за 8 месяцев 2021 г.
- [4] Третий кассационный суд общей юрисдикции, дело № 88-10803/2020 (успешно оспорено компанией, однако лишь в кассационной инстанции).
- [5] Постановление девятого арбитражного суда № 09АП-24513/2021, дело № А40-56928/04-5-453.
- [6] Например, в этом деле суд счел недоказанным факт умышленного совершения конкурентом недобросовестных действий, и охрана товарного знака не была прекращена.
- [7] См., напр., постановления Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2021 № С01-590/2021 по делу № А40- 319243/2018; от 04.03.2021 № С01-248/2021 по делу № А56-90543/2019.
- [8] Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2020 № С01-645/2020 по делу № А71-23503/2018; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2019 № 09АП-3590/2019 по делу № А40- 95893/18; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2021 № С01-494/2020 по делу № А45- 14237/2018.
- [9] Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.09.2021 по делу № А40-128261/2020.



Александра Курдюмова партнер BGP Litigation, руководитель MENA Desk, финтех, интеллектуальная собственность и технологии

Алексей Вихарев юрист Versus.legal

СПЕЦПРОЕКТЫ

СТАТЬИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ В КОМПАНИИ