«Без защиты интеллектуальной собственности технологического прорыва не будет»

20.06.2022 ИНТЕРВЬЮ СПЕЦПРОЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

В 2020 г. юридический блок компании «Силовые машины» победил в номинации «Эффективное управление интеллектуальной собственностью» конкурса «Лучшие юридические департаменты России», представив на суд экспертов свою реформу управления

интеллектуальной собственностью. Зачем в компании провели реформу управления объектов ИС, как удается автоматизировать процессы и почему важно менять культуру восприятия ИС в компании? Об этом мы поговорили с Натальей Зайцевой, заместителем генерального директора по правовым вопросам, и Кристиной Давидовской, начальником управления по интеллектуальной собственности «Силовых машин», в рамках нашего специального проекта с Versus.legal «Управление интеллектуальной собственностью в неуправляемом мире». Интервью взяла Александра Курдюмова, старший партнер Versus.legal.

— Как и когда в «Силовых машинах» возникла идея создания центра управления интеллектуальной собственностью?

НАТАЛЬЯ: Мы обратили пристальное внимание на вопросы защиты интеллектуальной собственности в 2019 г. Наши основные заводы — ЛМЗ, «Электросила», были созданы в конце 19 века и обладают огромным количеством объектов ИС. В 2019–2020 гг. мы провели реформу системы управления интеллектуальной собственностью и выделили несколько направлений для работы с активами.

— Какую часть из функционала юридического департамента занимает ИС?

Сейчас объем работы в сфере ИС занимает треть всей загруженности юридической дирекции. Он состоит из трех блоков: оформление и постановка на учет объектов ИС, защита оформленных объектов ИС и борьба с контрафактом, которого на рынке сейчас слишком много. В сфере ИС мы также очень активно взаимодействуем с нашими заказчиками.

— Расскажите, пожалуйста, с чего вы начинали реформу управления ИС?

КРИСТИНА: Мы начали с аудита состояния управления интеллектуальной собственностью в компании и формирования дорожной карты мероприятий. По результатам проведения реформы сфокусировались на трех основных направлениях и достигли впечатляющих результатов.

Во-первых, это эффективное управление интеллектуальной собственностью, которого мы добились за счет описания бизнес- процессов в локальных актах. Затем перешли к автоматизации: создали Реестр технологий объектов интеллектуальной собственности. Сейчас учетная программа с карточками объектов ИС компании привязана к жизненному циклу продукции энергомашиностроительной отрасли (проведению НИОКР и патентных исследований, производству и поставке продукции, передаче конструкторской и технологической документации). Также есть система мониторинга, которая доступна не только юристам, но и другим смежным подразделениям.

Вторым результатом реформы стало создание направления по охране объектов интеллектуальной собственности. Мы усилили охрану конструкторской и технологической документации, создали отдельный модуль по оценке КД и ТД на предмет выявления секретов производства (ноу-хау), который интегрирован с конструкторскими программами и Реестром ТОИС. Четко сформировали порядок оформления служебных объектов ИС, изменили порядок выплаты вознаграждения авторам, увеличив суммы и период получения вознаграждения за использование патентов в продукции. Также внедрен процесс по передаче конструкторской документации для контроля и актирования. Сейчас конструкторская и технологическая документация разрабатываются не только в чертежах и технологических процессах, но и в виде 3D-моделей, которые тоже требуют дополнительной правовой охраны и отслеживания с точки зрения передачи третьим лицам.

Третий блок работы по результатам нашей реформы — проактивная борьба с контрафактом. Мы выстроили работу по патентным исследованиям, разделив ее на разные уровни — от стратегии с новыми рынками и продуктами допатентования инициативных технических решений, и запустили дополнительно антиконтрафактные мероприятия для защиты наших

комплектующих.

— Какова структура вашего управления?

КРИСТИНА: У нас есть юристы, которые занимаются сопровождением НИОКР, иных разработок, оформлением прав на товарные знаки, участвуют в процессах контроля использования, распоряжения, коммерциализации, приобретения прав на объекты ИС, в проектах по дью-дилидженс, а также подключаются к вопросам защиты объектов ИС в административно-правовом порядке и гражданско-правовыми способами. В штате команды управления также есть юрист-legaltech, который занимается вопросами оформления прав на объекты авторско- го права, в том числе программы для ЭВМ и базы данных, а также нашим автоматизированным Реестром. Курирует его работу, внедряет совместно с IT-разработчиками изменения, выстраивает workflow. В команде есть эксперты по патентной работе, они ведут патентное направление — оформление объектов промышленной собственности, проведение стратегических патентных исследований и исследований на патентную чистоту. Кроме того, у нас есть патентные уполномоченные, которые работают непосредственно в конструкторских бюро. Они проверяют продукцию, технические решения на патентную чистоту, помогают авторам сформировать комплекты документов для патентных заявок. В советское время патентные отделы были непосредственно в конструкторских бюро, где каждый сотрудник фокусировался на своей узкоспециализированной конструкции, например, паровой или гидравлической тематики. Мы этот опыт позаимствовали, внедрив его в наши бизнес- процессы, потому что он хорошо себя зарекомендовал.

— Как вы считаете, инициатива по защите ИС должна исходить от бизнеса?

КРИСТИНА: Сейчас бизнес пришел к пониманию того, что интеллектуальная собственность — это не только некий объект на балансе, а рабочий механизм, который можно включать в договоры. Предоставление определенных лицензий на ПО и на секреты производства, которые содержатся в конструкторской и технологической документации, — э то

инструменты, способные приносить прибыль, коммерциализацию в зависимости от бизнес-договоренностей.

— Уважение чужой ИС — это не только юридический, но и культурный, социальный аспект. Как вы объясняете работникам и контрагентам, что нельзя, например, использовать чужие чертежи?

НАТАЛЬЯ: У нас есть департаменты — потребители нашей услуги, есть департаменты-исполнители нашей услуги. Департамент- исполнитель — э то инженеры и конструкторы, которые оценивают технологическую ценность объекта. Потребители наших услуг — э то сбытовые и сервисные подразделения, которые так или иначе участвуют в коммерческой передаче интеллектуальной собственности покупателям и заказчикам. Юристам в этой ситуации важно тесно взаимодействовать и с теми, и с другими.

Я искренне считаю, что коммерческий интерес автора есть всегда, и что он должен быть удовлетворен. Поэтому вместе с самой реформой ИС и стратегией защиты у нас прошла крупно- масштабная реформа, связанная, в том числе, с изменением системы оплаты работ авторов. Это тоже блок, которым занимается управление по интеллектуальной собственности.

КРИСТИНА: Мы действительно много времени уделяем повышению уровня корпоративной культуры во всей компании: регулярно проводим обучения, записываем вебинары, консультируем все смежные подразделения, чтобы вовлечь в эту сферу не только творческие подразделения, но и сбытовые подразделения, и закупочные.

— Как вы считаете, в связи с текущей ситуацией не произойдет ли у нас откат назад в плане защиты ИС?

НАТАЛЬЯ: Мы были в самом начале пути. Суды только начали привыкать к искам, связанным с правами на интеллектуальную собственность. В сфере чертежей, например, пока нет устоявшейся позиции ни у судей, ни у практикующих юристов. У нас есть общее понимание,

что интеллектуальная собственность — это ценность и она должна быть защищена. И первые судебные процессы по защите конструкторской документации подтверждают наше понимание, и даже в спорах о взыскании задолженности по договору поставки суд анализирует вопросы принадлежности исключительных прав и их нарушения. Конечно, приоритеты у бизнеса поменяются, так как вопросы, связанные с ИС, не совсем актуальны в текущей ситуации. Защита ИС — это, в первую очередь, признак высокой конкуренции.

Но у нас достаточно большой объем работы в сфере защиты ИС на зарубежных рынках. Мы планировали провести ряд патентных исследований новых рынков, но пока проекты приостанавливаются.

У всех российских производителей есть новая задача в части импортозамещения. Мы пока предлагаем только временные разрешения, чтобы на этот период у нас была возможность хоть что-то адаптировать, понять, какой объем необходим.

При этом, я искренне считаю, что ИС — это главный элемент любой технологии, и что ни о каком технологическом прорыве речи быть не может, пока не будет обеспечено должной защиты ИС.

— Расскажите, что произошло с момента победы в номинации «Эффективное управление интеллектуальной собственностью» в нашем конкурсе «Лучшие юридические департаменты России»?

КРИСТИНА: Увеличилось количество объектов интеллектуальной собственности в тысячи раз. В 2021 г. активно заработал мониторинг нарушений интеллектуальной собственности. Мы запустили два проекта: «Защита объектов интеллектуальной собственности» и «Борьба с контрафактом». Мы ведем претензионно-судебную работу с нарушителями, обсуждаем вопросы заключения дилерских, лицензионных договоров. Также есть проактивная информационная работа защиты ИС с заказчиками компании. Например, при закупке запасных частей для нашего оборудования мы обращаем внимание заказчиков на то,

действительно ли они покупают товары у лицензионных производителей. Сейчас мы работаем с электронными торговыми площадками, с органами государственной власти, со страховыми компаниями и сертифицирующими организациями с точки зрения информирования о нашей деятельности, охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности.

Проект по борьбе с контрафактной продукцией был инициирован в 2022 г. Мы отслеживаем наших конкурентов (как добросовестных, так и недобросовестных), анализируем их отчетность, поставщиков, субпоставщиков. В первую очередь, этим направлением занимается дивизион сервиса, ведь мы беспокоимся о качестве и безопасности продукции, которую поставляем на рынок энергетики, и юристы оказывают поддержку в части выявления случаев нарушения прав для защиты объектов ИС.

— Насколько сложно было организовать слаженную работу различных департаментов, которые еще находятся в разных городах России?

НАТАЛЬЯ: С учетом общего восприятия и отношения достаточно большого количества структурных подразделений к вопросу защиты ИС как к чему-то ненужному, сказать, что у нас уже все налажено, нельзя. Я думаю, что на это требуется еще год-два.

КРИСТИНА: Я думаю, со сложностями сталкиваются все компании с учетом наличия правового нигилизма в отношении ИС. Мы проходили через все стадии и сейчас уже работаем, скорее, с тем этапом, на котором часть подразделений приняла постоянство ИС, а часть подразделений уже осознала бонусы от нее. Это прежде всего творческие подразделения, которые пишут заявки либо программы.

У нас есть ежегодная программа для научно активных сотрудников, которые пишут статьи и создают какие-либо объекты интеллектуальной собственности. Мы объясняем, что этот инструмент создан не для того, чтобы усложнить жизнь нашим подразделениям. Отношение меняется, когда люди начинают осознавать и получать выгоду ИС, как внутри компании в

виде премий, так и внешние преимущества, которые могут помогать в переговорах, в контрактациях, в продвижении компании на рынке.

— А есть ли какие-то KPI, например, нужно запатентовать все, что у нас есть, к концу года? Можно ли «привязать» людей к каким-либо показателям эффективности в отношении интеллектуальной собственности?

НАТАЛЬЯ: Да. У конструкторов, инженеров, которые у нас задействованы в создании новой линейки, KPI привязан к количеству патентов.

— А у юристов есть KPI по интеллектуальной собственности?

НАТАЛЬЯ: У нас сама стратегия защиты ИС содержит ряд, как это модно сейчас говорить, реперных точек, к которым мы обязательно должны прийти к определенному времени.

Часть моего KPI — это KPI непосредственно самого управления по защите ИС. Всю стратегию можно оцифровать: есть задача, связанная с патентованием, и есть возможность оценить, насколько успешно она выполнена. Например, задача, связанная с получением определенной доли на рынке —вполне оцифрована, потому что имеет денежный эквивалент. То есть возможно проследить, насколько, например, увеличивается доход от рынка сервиса.

— Нанимаете ли вы внешних консультантов по вопросам интеллектуальной собственности?

КРИСТИНА: Изначально к конкретным проектам привлекались консультанты, так как юрист наряду с отдельным управлением по патентным исследованиям был всего один. Сейчас количество юристов увеличивается, и большинство задач они закрывают. Но иногда эффективнее привлечь консультантов на определенный проект, допустим, для регистрации товарного знака за рубежом.

А вот в ситуации с автоматизацией наших процессов подключение сторонних специалистов не всегда успешно. У нас был опыт по реализации автоматизированной системы с частичным привлечением компании- подрядчика. В ходе разработки стало ясно, что в этой системе работает большое количество подразделений — не только управление интеллектуальной собственностью, но и конструкторы, и сбытовые подразделения, экономисты, бухгалтеры, дирекция по персоналу. Появилось множество предложений-корректировок, стали видны разные бонусы, которые несет за собой автоматизированная система, тем более, когда она привязана к жизненному циклу продукции компании с необходимостью отслеживать использование наших технологий как в конструкторской документации, так и в проектах. В итоге мы пришли к выводу, что будем сами развивать систему и внедрять ее полностью своими силами без поддержки на аутсорсинге.

— На рынке ведь есть готовые решения, почему вы решили разработать свою систему?

КРИСТИНА: Поначалу мы искали и анализировали готовые решения, но они не встраивались в жизненный цикл продукции компании.

Во-первых, необходимо принимать во внимание специфику именно нашей отрасли. Во-вторых, главной задачей было выстраивание процессов по управлению интеллектуальной собственностью на всех этапах производства продукции. Необходимо обеспечить понимание, где находится ИС, начиная с разработки, с НИОКР, со стратегии выбора нового продукта — е го приобретения или разработки — до его конечной постановки на учет и защиты. Нам было важно получить именно такую автоматизированную систему. Тогда решили создавать сами: формировали карточки, устраивали мозговые штурмы, наши коллеги писали алгоритмы для программы, подключали пользователей. Сейчас количество пользователей увеличилось и больше сотни.

— Известно, что на рынке не так много специалистов в области ИС. Как вы решаете

эту проблему?

НАТАЛЬЯ: Могу сказать, что поиск юристов именно в сфере ИС очень сложный. Практически все — новички в этой сфере. Мы берем кандидатов с небольшим опытом в ИС, но с горящими глазами, и обучаем их. У нас есть очень хорошие специалисты, которые ранее длительный период времени занимались, например, судебной функцией. Сейчас они полностью перешли в сферу ИС.

КРИСТИНА: Когда мы берем людей на работу, предупреждаем: «Вы были юристами, теперь вы станете конструкторами, то есть вы должны разбираться в той отрасли, в которой работаете». В «Силовых машинах» у юристов формируется технологическая база знаний, без которой нельзя продвинуться в управлении интеллектуальной собственностью. При формировании команды я задаю базовые вопросы: «Куда? С кем? Зачем?», чтобы сразу понимать, смогу ли я выстроить общую стратегию с этими людьми и разделяют ли они наши ценности. Мне важно видеть у своей команды понимание общих целей и огонек в глазах. Ведь работа занимает большую часть дня, и когда ты понимаешь, что должен посвятить делу такое количество времени, нужно сформулировать для себя, зачем ты это делаешь. Чтобы глаза горели, нужно все время чему-то учиться. Мне кажется, мы скоро придем к той стадии, когда я начну говорить сотрудникам, что они не только «конструкторы», но и направлю их учиться «кодить».

(Статья была опубликована в майском номере журнала Legal Insight | № 04 (110) | 2022)

Наталья Зайцева — заместитель генерального директора по правовым вопросам "Силовые машины"

Кристина Давидовская — начальник управления по интеллектуальной собственности «Силовые машины»

ИНТЕРВЬЮ

СПЕЦПРОЕКТЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ