«Задача юриста — построить маршрут»

03.11.2022 ИНТЕРВЬЮ СПЕЦПРОЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Юристы X5 Group заняли второе место в номинации «Эффективное управление интеллектуальной собственностью» конкурса «Лучшие юридические департаменты России». Сегодня X5 Group — один из лидеров не только по количеству объектов интеллектуальной собственности, но и по общей активности на данном направлении. Беседой с ***Алексеем Агаповым****, руководителем управления правовой экспертизы X5 Retail Group, мы открываем серию интервью, проводимых в рамках специального проекта*

«Управление ИС в неуправляемом мире» совместно с юридической фирмой Versus.legal. Александра Курдюмова, старший партнер Versus.legal, узнала, как устроено управление объектами ИС в X5 Group, как с этим справляется единственный IP-юрист и что помогло улучшить взаимодействие с другими департаментами, создающими интеллектуальную собственность.

— Ваш портфель объектов интеллектуальной собственности насчитывает более 1000 единиц. С чем это связано?

— Наша активность в части регистрации товарных знаков связана с развитием рынка интеллектуальной собственности. Наряду с товарными знаками растет количество претензий и исков. СИП сильно загружен, дела рассматриваются долго. Сегодня интеллектуальная собственность крайне важна для бизнеса. Двигаясь вместе с рынком, мы в то же время пытаемся опережать его в части защиты и отстаивания наших прав.

— В создании объектов интеллектуальной собственности участвует много департаментов. Взаимодействуют ли юристы с ними?

— Конечно, с учетом разных источников возникновения самих объектов интеллектуальной собственности, идей, потребностей и т. д. Наша задача — выстроить процесс так, чтобы быть твердо уверенными в правильном взаимодействии внутри компании: не терять объекты в момент их создания, своевременно оформлять права на них и т. д. На мой взгляд, основное наше достижение в рамках управления интеллектуальной собственностью — выстраивание данного процесса. Еще несколько лет назад этого не было.

— А как было раньше? Почему приняли решение менять процесс?

— Раньше департамент маркетинга каждой из сетей самостоятельно занимался своими товарными знаками, включая привлечение патентных поверенных. Не было единого информационно- го пространства, где учитывались бы все объекты, не было четкой и понятной стратегии регистрации новых объектов интеллектуальной собственности, их

создания, отсутствовала взаимная информированность разных сетей о том, у кого какие знаки имеются. Чаще всего информация попадала к юристам только тогда, когда возникала проблема. Допустим, истекает срок регистрации товарного знака, а мы не знаем, нужно ли его продлевать, сотрудник из бизнес-департамента, который курировал эти вопросы, уже не работает. Отсутствие централизации не позволяло управлять процессом, а ведь очень важно знать все о каждом объекте интеллектуальной собственности. Должен быть ясный детализированный маршрут от момента возникновения идеи до ее введения в оборот.

— Кто стал инициатором изменения процесса?

— Инициаторами выступили юристы. Мы поставили себе задачу — навести в этой сфере порядок. В ритейле любой процесс стандартизирован. Сотрудники, которые занимаются товародвижением, четко знают, как отследить товар, где он находится, кто и откуда должен его взять, куда отвезти и т. д. Все процессы выстроены так, чтобы полностью или максимально устранить влияние человеческого фактора и закрыть возможные риски на любом из этапов. Мы попытались сделать то же самое: проанализировали, как это происходит на сегодняшний день, разработали, согласовали и внедрили общие для всех правила.

> Сегодня интеллектуальная собственность крайне важна для бизнеса. Двигаясь вместе с рынком, мы в то же время пытаемся опережать его в части защиты и отстаивания наших прав

— Расскажите, пожалуйста, подробнее, как удалось выстроить процесс.

— Мы провели интервью с каждой сетью, обговорили, как создаются торговые знаки, как происходит их согласование внутри каждой сети, как и в какой срок осуществляется взаимодействие с патентными поверенными и т. д. Другими словами, мы прошли вместе с

ними путь товарного знака. Далее определили роли участников этого процесса, согласовали их с каждой сетью и с за- интересованными лицами, «уложили» все в единый регламент.

Выяснилось, что правила и роли у всех участников процесса отличались. Как только мы их определили, часть ролей сразу отпала. Оказалось, что в рамках выстроенного процесса создания товарного знака и регистрации права на него юристы попросту не нужны. Потребность в них возникает только тогда, когда нужно правильно выстроить процесс и определить патентных поверенных, а так же в случае возникновения споров. Судебные споры по товарному знаку передаются юристам.

— Внедрены ли какие-либо автоматизированные решения для управления интеллектуальной собственности?

— Да, мы нашли такого рода платформу и перешли на нее. Она работает как площадка для взаимодействия бизнеса и патентных поверенных, обеспечивающих выполнение огромного объема наших транзакционных задач. В рамках этой платформы бизнес направляет заявки, а консультант берет их в работу, продумывает действия, которые должен совершить патентный поверенный. Помимо этого платформа аккумулирует информацию о товарных знаках компании, являясь базой данных всего массива интеллектуальной собственности компании.

— Кто принимает решение о регистрации товарных знаков, и кто делает следующие шаги по оценке?

— Решение всегда принимает бизнес. Юристы могут дать свою экспертную оценку по поводу возможности регистрации товарного знака. Задача патентного поверенного при проверке — не просто сказать «да» или «нет», а предложить стратегию регистрации. Мы ждем от поверенного профессионального суждения о том, как сделать так, чтобы было «да». Конечно, мы могли бы вырастить таких экспертов внутри компании, но в этом нет смысла. Чем шире практика патентного поверенного, тем качественнее его экспертиза. У нас есть

сотрудники со статусом патентных поверенных, но и это не дает им той широты экспертизы, какая имеется у постоянно практикующих патентных поверенных.

> Видя риск использования чужих объектов интеллектуальной собственности, мы при согласовании условий данной акции указываем на необходимость оформления прав на объекты либо предоставления от наших партнеров по акции документов, подтверждающих правомерность использования таких объектов в обороте

— Есть ли смысл содержать в штате патентного поверенного с опытом работы в патентных бюро?

— Все зависит от перечня задач. Это имеет смысл, когда есть определенный объем однотипных задач и регистраций, для которых нужен статус, чтобы взаимодействовать с Роспатентом. При наличии не только товарных знаков, но и изобретений, полезных моделей, это не всегда целесообразно. Собственную экспертизу мы применяем тогда, когда есть не только технический, но и юридический запрос, например входящая претензия, перспективы которой нам хотелось бы быстро оценить. При этом мы обеспечиваем глубокую экспертизу собственных сотрудников — только она позволяет получить быстрое экспертное суждение. К примеру, у нас работает старший юрист, который много лет трудился в компании по оформлению прав на интеллектуальную собственность, патентный поверенный.

Однако экспертиза юриста не заменяет экспертизу поверенных, она ее, скорее, дополняет.

— Поговорим об управлении рисками. Например, бизнесу нужно проверить новую рекламную компанию на предмет использования чужих объектов интеллектуальной собственности. Насколько данный процесс покрывается такой платформой?

— В данном случае всегда возникает вопрос, откуда берутся эти риски, ведь невозможно проверить все, каждую деталь. В одних случаях для предотвращения рисков нужны тщательная проверка объектов интеллектуальной собственности, привлечение патентных поверенных и прочее, в других случаях помогают договорные отношения с контрагентами и грамотное распределение рисков использования чужой интеллектуальной собственности в рамках этих договоров. К примеру, если речь идет о каких-то маркетинговых акциях, мы всегда смотрим, в какой момент и от кого появляются те или иные объекты. Если же говорить о товаре, который продается у нас в магазине, то нам, безусловно, сложно проверить его огромное количество, чтобы понять, не нарушает ли это что-либо чьи-то права. Наши договоры сформулированы таким образом, что такой риск и ответственность за него несет поставщик.

— А кто занимается проверкой рисков?

— Проверкой новых товарных знаков занимаются консультанты, а оценку маркетинговых акций, как правило, проводим мы. Организационно это более сложная задача. Видя риск использования чужих объектов интеллектуальной собственности, мы при согласовании условий данной акции указываем на необходимость оформления прав на объекты либо предоставления от наших партнеров по акции документов, подтверждающих правомерность использования таких объектов в обороте.

Так, время от времени у нас появляются акции, в которых мы используем персонажей мультфильмов. С каждым появлением подобной акции мы анализируем ситуацию, приходим к контрагенту и говорим: «Вы используете персонажей Disney, покажите лицензионный договор с Disney». Если нам не представляют запрашиваемый документ, мы не запускаем

акцию в том виде, в каком она была предложена. Мы смотрим на акцию как на мини-проект, по которому даем правовую экспертизу со всех сторон.

— Сколько у вас в команде IP-юристов?

— У нас один юрист, который администрирует всю работу в сфере интеллектуальной собственности. Как правило, он занимается только сложными вопросами. В его задачи также входит отбор патентных поверенных и контроль за процессами регистрации торговых знаков. Он активно вовлекается в решение всех комплексных вопросов, требующих дополнительной экспертизы либо дополнительного взаимодействия между поверенными и нашим бизнесом.

Патентные поверенные на регулярной основе делают нам отчет по окончанию сроков регистрации знаков. Мы определяем, какие знаки нуждаются в продлении регистрации, какие нет. Задачи IP-юриста — выстраивание правильной коммуникации, контроль за протеканием процессов внутри компании, оказание помощи в решении сложных кейсов. Так, если поступает претензия, юрист ищет внутри компании необходимые документы, выясняет, кто давал заключение, кто оценивал возможность запуска в оборот товара с таким назначением и в результате разрабатывает стратегию реагирования.

— При регистрации знака порой возникает необходимость доказать различительную способность, при этом нужно запросить у бизнеса множество документов. Поверенный сразу запрашивает их?

— Да. При необходимости в это может включаться и юрист, он смотрит на процесс целиком, а конкретный менеджер в конкретной сети видит только свой маленький участок. В решение сложных кейсов юрист часто включается в процесс именно для того, чтобы ускорить коммуникацию. Патентных поверенных мы рассматриваем как часть собственной команды. Нам было крайне важно найти поверенных, готовых стать ею.

Случалось нам и отказываться от услуг некоторых патентных поверенных, потому что они не реагировали на наши дедлайны. Отсутствие готовности быть частью нашей команды является для нас стоп-фактором для продолжения совместной работы. У нас общая задача, и мы хотим, чтобы наши партнеры осознавали ее как свою, не просто предлагали бы экспертное суждение по вопросу, а вместе с нами решали конкретный бизнес-кейс, работали на конечный результат проекта. Позиция консультанта «мы — эксперты, а вы со своей проблемой живите сами», для нас неприемлема.

— Много ли возникает споров, связанных с интеллектуальной собственностью? И насколько они ощутимы для бизнеса?

— Споров довольно много, что обусловлено существенными санкциями за нарушения. Согласно Гражданскому кодексу РФ на нарушителей налагается штраф до 5 млн рублей либо в размере двойного оборота плюс изъятие из него. Это влечет за собой повышающуюся активность. Причем кейсы иногда возникают неожиданно. На рынке очень много недобросовестной конкуренции, растет количество претензий, судебных дел.

— Кто ведет споры в сфере интеллектуальной собственности?

— У нас есть судебные юристы. Они работают в команде с IP-юристом и поверенными. Есть отдельное судебное подразделение, специализирующееся на сопровождении судебных разбирательств. Эти юристы могут вести абсолютно любой процесс. IP-юрист привлекается в качестве эксперта. Как правило, любой сложный судебный спор подразумевает командную работу. Есть судебный юрист, который отвечает за само дело, процессуальные документы, контроль сроков, выстраивание стратегии и т. д. И есть команда тех, кто ему помогает. Это представители бизнеса и те, кто сопровождал создание, регистрацию объекта интеллектуальной собственности, а также бизнес-департаменты, которые хорошо знают нюансы договора. Это всегда команда.

— Если посмотреть на то, как устроены процессы, получается, что ваша позиция для защиты интеллектуальной собственности заключается в привлечении внешних консультантов…

— Ваш консультант — это ваш ресурс. Вопрос не в том, что не надо наращивать собственную экспертизу, а в том, как, для каких целей эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Если говорить о процессе регистрации товарных знаков, то выделение достаточно однотипных задач позволяет достичь экономической эффективности процесса. Если же говорить о сложных кейсах, то проблема в том, что внутренняя команда будет обладать меньшей экспертизой, чем внешняя, специализирующаяся на данном направлении. Даже если нанять исключительного специалиста, без нужного объема задач, вне среды и постоянного развития «вглубь» его опыт будет постепенно устаревать. Таким образом, внутренние юристы обеспечивают выстраивание процессов и контроль текущих операционных задач, а внешние юристы с более глубокой экспертизой сопровождают сложные кейсы. И далеко не всегда внешний юрист бывает сильнее внутреннего. Однако именно вместе с консультантами внутренний IP-юрист может гораздо быстрее и эффективнее справиться с задачами в этой сфере, особенно если налажены четкий регламентированный процесс и командная работа.

Алексей Агапов руководитель управления правовой экспертизы X5 Retail Group

ИНТЕРВЬЮ СПЕЦПРОЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ