

О. А. Алексеева, Е. Ю. Гаврилова, Е. В. Груздева, Д. С. Денисов, Е. В. Егошина, Н. П. Иващенко, Ф. А. Казин (отв. редактор), Б. Б. Коваленко, Д. И. Чашкина, М. В. Красностанова, М. Е. Лебедева, М. А. Макаренко, А. Л. Мальчукова, Д. Ю. Матвиенко (отв. редактор), С. В. Мельченко, Е. А. Павлова, Т. В. Поспелова, Е. В. Рыдлева, И. В. Рождественский, И. Г. Сергеева, О. Г. Тихомирова, Е. Б. Тищенко, А. А. Фенькин, А. А. Энгватова, Н. О. Яныкина

Инновационная экономика и технологическое предпринимательство



Для студентов бакалавриата естественнонаучных
и технических направлений подготовки

Тема 7

Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности

Денисов Денис Сергеевич

начальник юридического управления
Университет ИТМО



РАЗДЕЛ 1.

ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЕЕ ОХРАНЫ



Является ли объект интеллектуальной собственностью в России?

Относится ли объект к какому-либо из видов, перечисленных в ст.1225 ГК РФ?

ДА

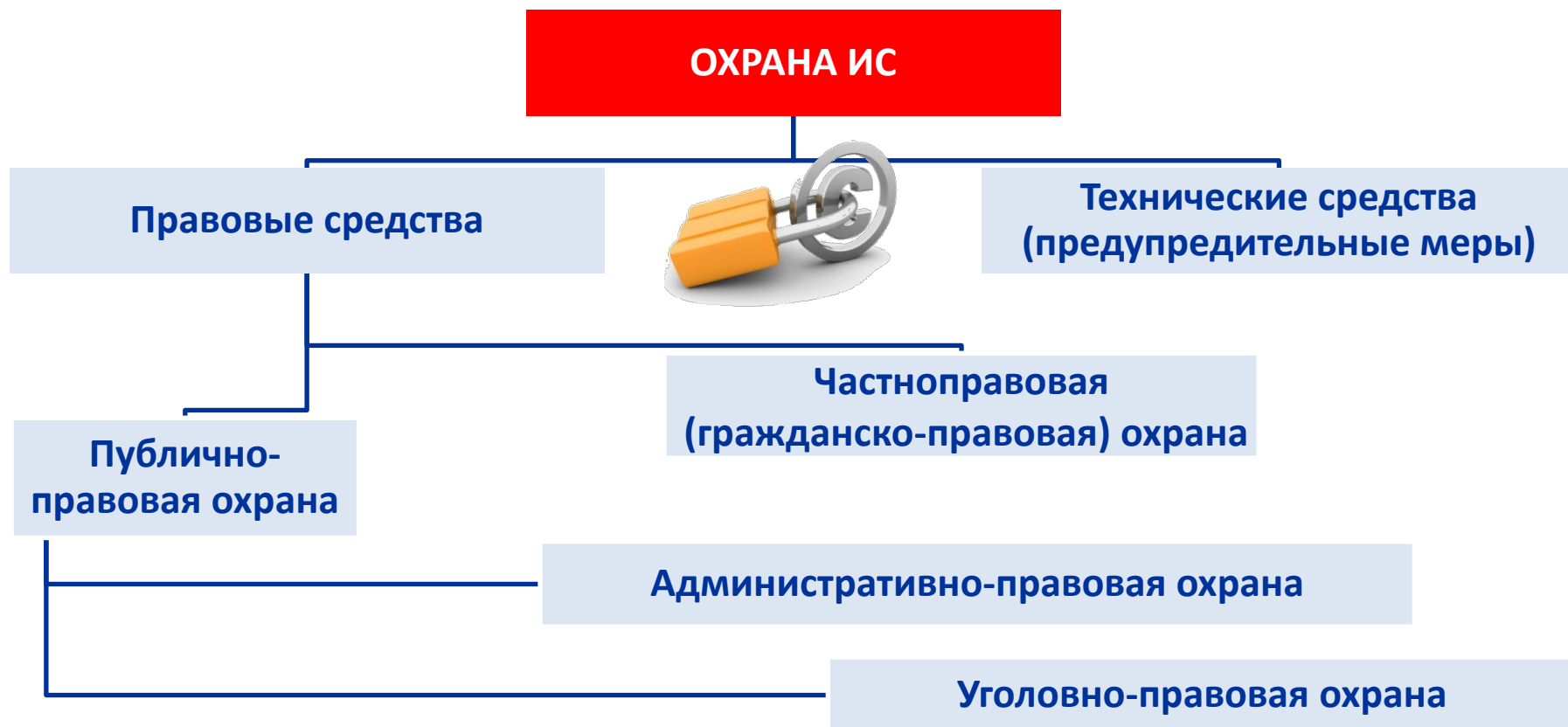
По российскому закону это интеллектуальная собственность, которой российская правовая система предоставляет соответствующую охрану



НЕТ

По российскому закону это НЕ интеллектуальная собственность, правовая охрана российской правовой системой НЕ предоставляется

Система охраны ИС в российском законодательстве



**Охранять свою ИС – значит вовремя ее выявлять, правильно оформлять, отслеживать и пресекать попытки нарушений и наказывать за совершенные нарушения.
Сама себя ИС охранять не будет!**

Гражданско-правовая охрана ИС

- В первую очередь направлена на имущественное возмещение потерь (убытков, ущерба) обладателя интеллектуальных прав и применяется **исключительно по инициативе и воле лица, которое считает свое право нарушенным.**
- Законом предусмотрены разные возможные способы защиты прав (самозащита, оспаривание сделок и актов органов власти, возмещение убытков, неустойка и др.). Наиболее применимы – специальные меры ответственности, предусмотренные для отдельных видов ИС (ст.ст. 1301, 1311, 1406.1, 1472, 1472, 1515, 1537 ГК РФ)

Действует презумпция виновности: отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права!

Административно-правовая охрана ИС

- Рассмотрение антимонопольным органом федеральной государственной власти (ФАС России) административных дел о недобросовестной конкуренции с нарушением интеллектуальных прав согласно Федеральному закону от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции» (статьи 14.5 и 14.6)
- Применение к нарушителям интеллектуальных прав административных наказаний в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (статьи 7.12, 14.10)

Презумпция невиновности: вину нарушителя должен доказать государственный орган!

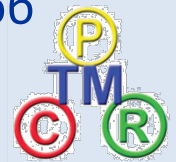
Уголовно-правовая охрана ИС

Привлечение нарушителей интеллектуальных прав к уголовной ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации (статьи 146, 147, 180)

Презумпция невиновности: вину нарушителя должно доказать суду государственное обвинение!

Технические средства защиты ИС

- Установление технических средств защиты от действий, не разрешенных обладателем авторских прав (ст.1299 ГК РФ)
- Указание авторства РИД (ст.1265 ГК РФ)
- Проставление знака охраны авторского права, иной информации об авторском праве (ст.1271, 1300 ГК РФ):
например, «©» (англ. copyright – право копирования);
- Система государственной регистрации РИД и средств индивидуализации, предоставления прав на них
- Сохранение в тайне (ноу-хау) (ГК РФ, ФЗ «О коммерческой тайне»)
- Добровольная регистрация и (или) депонирование: например, в Российском Авторском Обществе, Библиотеке Конгресса США и др. организациях; иные способы фиксации фактов, которые впоследствии могут быть использованы как доказательства юридически значимых обстоятельств (например, авторства)

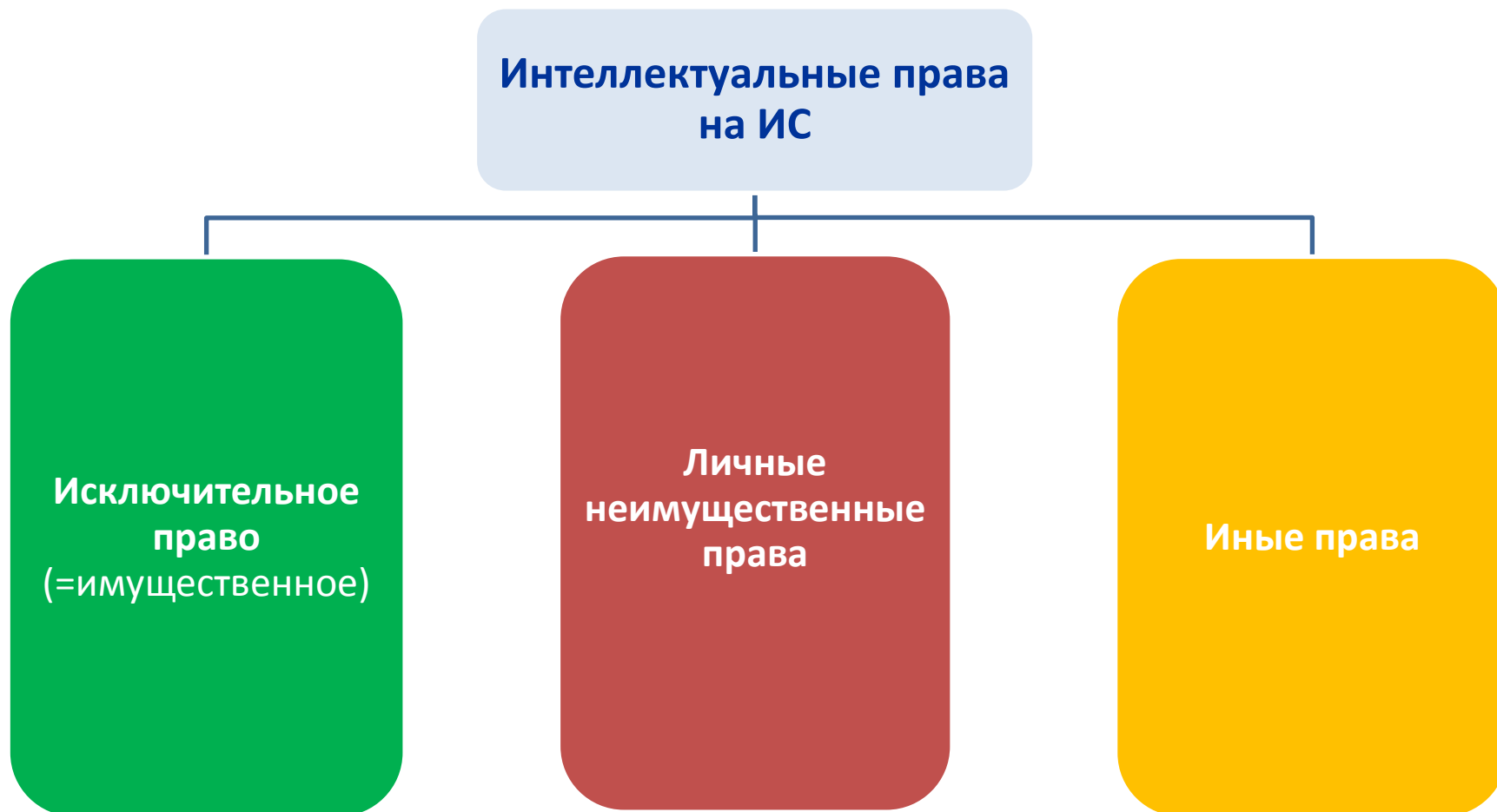


РАЗДЕЛ 2.

ОБЩИЕ СВОЙСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА



Структура интеллектуальных прав



Содержание исключительного права

- Использовать объект ИС по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом
- Распоряжаться исключительным правом на объект ИС (например, отчуждать это право или предоставлять право использования объекта ИС (лицензия))
- Право по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование объекта ИС



Сравнение правомочий в собственности «материальной» и «нематериальной»

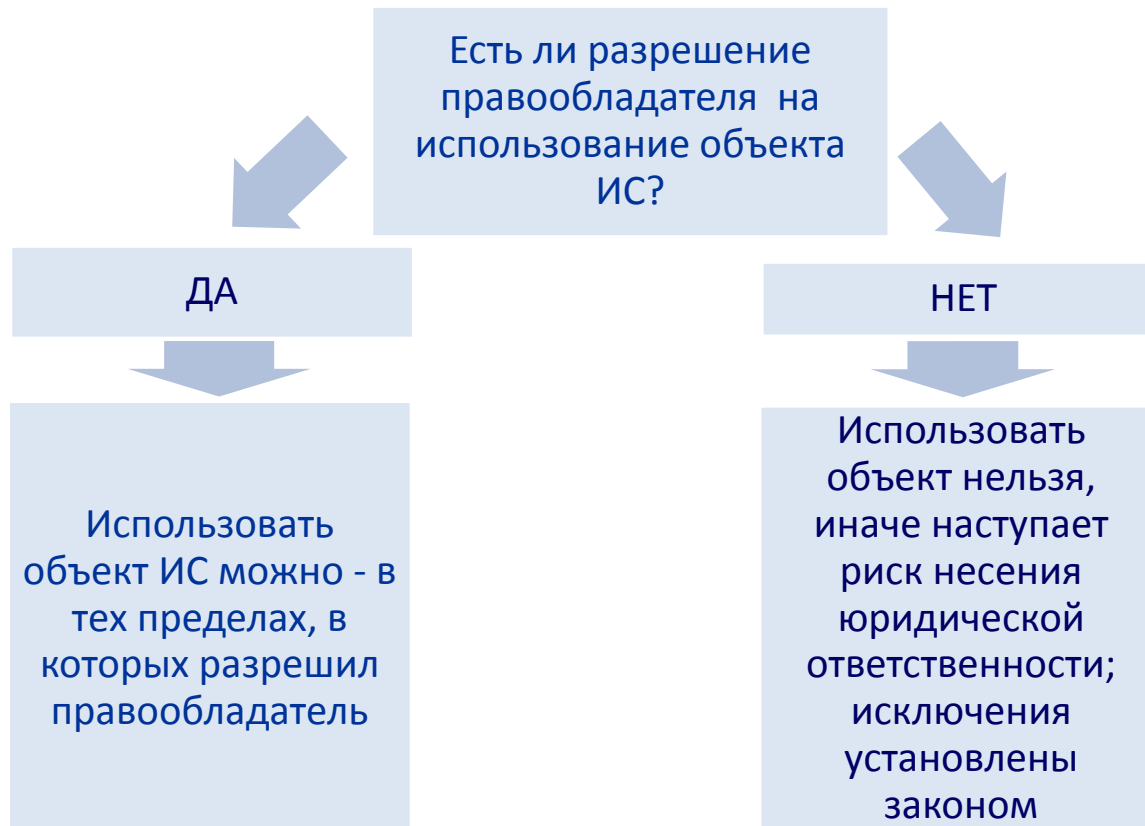
Собственник вещи
(правомочия – в ст.209 ГК РФ)

Обладатель исключительного
права на объект ИС
(правомочия – в ст.1229 ГК РФ)

Как и право собственности на одну вещь, исключительное право на один объект ИС может принадлежать нескольким лицам одновременно (например, соавторам).



Логика исключительного права: «если прямо не разрешено правообладателем или законом, значит запрещено»



Личные неимущественные интеллектуальные права

- Право авторства (право признаваться автором РИД)
- Право автора на имя (право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени)
- Право на неприкосновенность произведения (внесение в произведение изменений, сокращений, дополнений и т.д.)

Иные интеллектуальные права

- право автора служебного объекта ИС на вознаграждение
- право доступа автора к своему произведению изобразительного искусства

Нематериальные активы

Актив – понятие экономическое. Оно не употребляется в законодательстве об ИС, но используется в документах по финансовому учету и оценочной деятельности:

- **Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 38 "Нематериальные активы"**
- **Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (ст.257)**
- **Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)**
- **Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 11)»**

**Права на ИС не всегда = НМА. НМА не всегда = права на ИС.
Постановка НМА на баланс – вопрос соблюдения правил учета, но само по себе не является доказательством принадлежности НМА тому, кто принял его к учету!**

Первичны правовые документы, учет – вторичен

РАЗДЕЛ 3. АВТОРСКОЕ ПРАВО И ПАТЕНТНОЕ ПРАВО



Что признается «использованием» ИС в авторском праве и в патентном праве?

Способы использования объектов авторских прав - ст.1270 ГК РФ, перечень открытый	Способы использования объектов патентных прав - ст.1358 ГК РФ, перечень открытый
<p>Практическое применение положений, составляющих содержание произведения, не является использованием произведения (кроме архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта).</p>	<p>Практическое применение способа – использование изобретения</p>
<p>Для констатации нарушения не имеет значения, использовалось ли произведение с целью извлечения прибыли или без такой цели!</p>	<p>Не признается нарушением исключительного права использование объекта патентных прав для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода!</p>

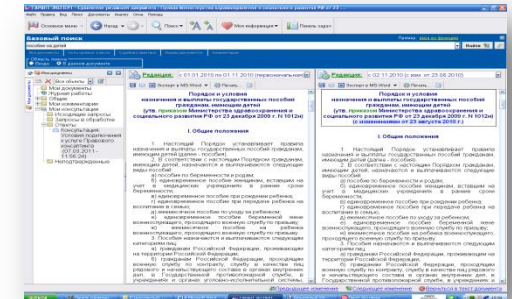
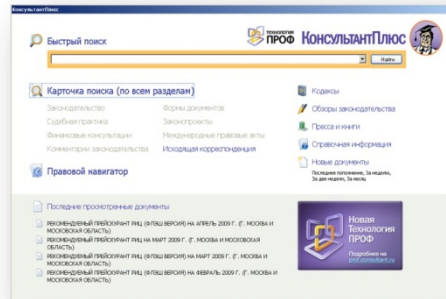
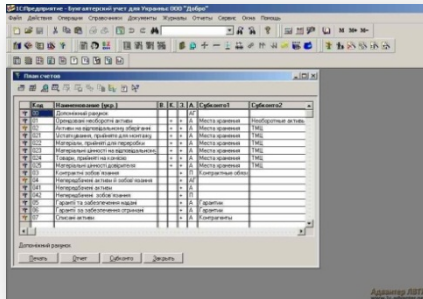
Программы для ЭВМ

Программа для ЭВМ (ст.ст. 1261, 1262 ГК РФ):

- Представляет собой совокупность данных и команд (включая исходный текст и объектный код), представленная в объективной форме
- Предназначена для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата
- Включает в себя подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения (при наличии). Под понятие программы для ЭВМ подпадают также операционные системы и программные комплексы
- Может быть выражена на любом языке и в любой форме;
- Охраняется так же, как произведения литературы (текст), т.е. В силу самого факта создания, не требует обязательной государственной регистрации
- По желанию правообладателя может быть зарегистрирована в российском патентном ведомстве (Роспатент). В таком случае и переход исключительного права на программу будет требовать государственной регистрации



Базы данных



База данных (ст.ст.1260 и 1304 ГК РФ):

- Представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов и др.), систематизированных таким образом, чтобы они могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ
- *Составной* объект ИС: его оригинальность заключается в оригинальности «составительства»: расположении и подборе материалов, осуществленных автором;
- Может быть *сложным* объектом ИС: в него могут входить иные объекты ИС
- Является объектом *авторских прав* (в части «составительства») и смежных прав (в части охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования материалов, составляющих содержание базы данных)
- Так же, как и программа для ЭВМ, *по желанию правообладателя* может быть зарегистрирована в российском патентном ведомстве (ропатент)

Исключительное смежное право изготовителя базы данных действует **15 лет**

Изобретения

Изобретение (ст.1350 ГК РФ):

- Техническое решение в любой области, относящееся к **продукту** (в частности, *устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных*) или **способу** (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к **применению продукта или способа по определенному назначению**
 - Получает правовую охрану, если в совокупности:
 - а) **является новым** (не известно из мирового уровня техники)
 - б) **имеет изобретательский уровень** (для специалиста оно явным образом не следует из мирового уровня техники),
 - в) **промышленно применимо**
- Срок действия исключительного права (патента) – 20 лет с даты подачи первоначальной заявки на выдачу патента (даты приоритета).**



Полезные модели

Полезная модель (ст.1351 ГК РФ) – «малое изобретение»:

- Техническое решение, относящееся к устройству
- Получает правовую охрану, если:
 - а) является **новой** и одновременно
 - б) **промышленно применима**.

То есть в отличие от изобретения **не требует** наличия «изобретательского уровня».

Срок действия исключительного права (срок действия патента) – 10 лет с даты подачи первоначальной заявки на выдачу патента (даты приоритета).



Промышленные образцы



Промышленный образец (ст.1352 ГК РФ) – объект *промышленного дизайна*:

- Техническое решение, относящееся к **устройству**
- Получает правовую охрану, если по своим существенным признакам:

а) **является новым** и одновременно

б) **является оригинальным** (в этой части близок к объектам авторского права)

Срок действия исключительного права (патента) – 5 лет с даты подачи заявки (даты приоритета), может продлеваться не более чем на 25 лет.



РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМЫ ПАТЕНТОВАНИЯ

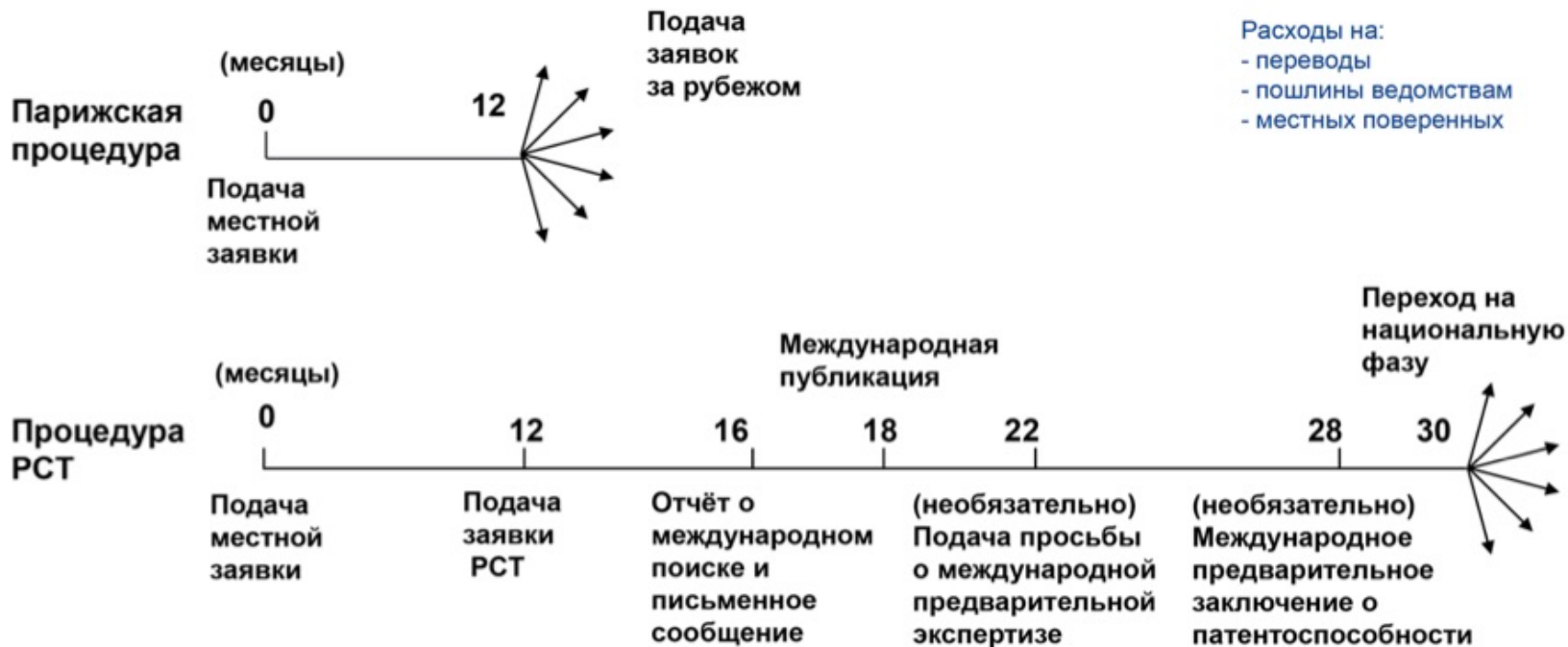


Парижская система патентования и РСТ

Сравнение Парижской процедуры и процедуры РСТ

Расходы на:
- переводы
- пошлины ведомствам
- местных поверенных

Расходы на:
- переводы
- пошлины ведомствам
- местных поверенных





Патентование по системе РСТ

Общее описание Системы РСТ



Источник: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/faqs_about_the_pct.pdf.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА ПАТЕНТОВАНИЯ



Стадии патентования

Шаг 1

- Формулируем суть разработки

Шаг 2

- Обращаемся к патентному специалисту (патентоведу) для проведения патентного поиска, исследования на патентную чистоту и составления заявки на выдачу патента

Шаг 3

- Составление заявки на получение патента и подача заявки в патентное ведомство.

Шаг 4

- Проведение патентным ведомством сначала формальной экспертизы заявки, а затем ее экспертизы по существу

Шаг 5

- Выдача патента в случае успешного прохождения экспертизы

Источники патентной информации



Источники



Бесплатные:

- PATENTSCOPE (ВОИС)
- Espacenet (Европейское патентное ведомство (ЕПВ))
- Бесплатные сегменты информационных систем национальных патентных ведомств в реферативном объеме, в том числе базы данных российского Федерального института промышленной собственности (ФИПС) на www1.fips.ru, www.uspto.gov, wipo.int и др.,
- www.patents.google.com, www.findpatent.ru, www.freepatent.ru и др.

Платные:

- Платные сегменты информационных систем национальных патентных ведомств
- Global Patent Index и PatStat (ЕПВ),
- Clarivate Innovation (компания Clarivate Analytics)
- Questel Orbit (компания Questel),
- PatBase (компания Minesoft),
- TotalPatent (компания LexisNexis),
- WIPS Global (Корея),
- PatSeer (компания Gridlogics) и др.

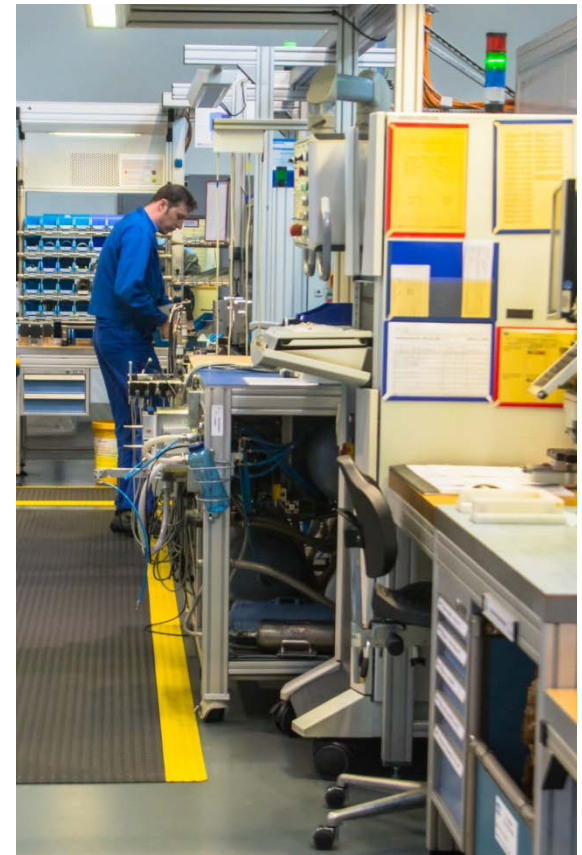
РАЗДЕЛ 6. СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)



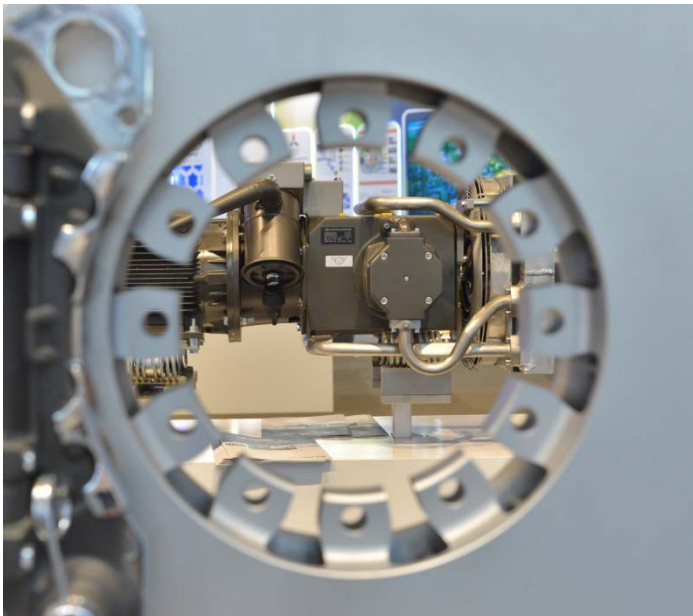
Секреты производства (ноу-хау)

Секрет производства (ноу-хау) (ст.1465 ГК РФ):

Сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о **результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности**, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.



Секреты производства (ноу-хау)



Секрет производства (ноу-хау) (ст.1465 ГК РФ) (продолжение):

Если Вы охраняете разработку в режиме ноу-хау, это не значит, что Вы лишены возможности предоставлять право ее использования другим. Просто это нужно делать, четко фиксируя факт предоставления секретных сведений и границы их использования контрагентом, в том числе – обязательства контрагента по соблюдению конфиденциальности (неразглашению) сведений и его ответственность за нарушение запрета (она должна быть такой, чтобы, если и не компенсировать вам все потери от разглашения, то хотя бы упреждать контрагента от нарушения разорительными санкциями). Разглашением такая контролируемая передача не является.

РАЗДЕЛ 7.

ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



Правовые основания приобретения имущественных интеллектуальных прав в России

Основания

Первичные (право приобретается при создании (возникновении) объекта ИС)

Авторство

**Создание
служебного
объекта ИС
(по
трудовому
договору)**

**Создание
заказного РИД
исполнителем
по
гражданско-
правовому
договору:**

**Государственная
регистрация**

для объектов
патентных прав,
товарных знаков
(знаков
обслуживания),
наименований
мест
происхождения
товаров и
фирменных
наименований

Специфические:

- начало фактического использования коммерческого обозначения
- начало обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих ноу-хау

**Вторичные
(право
приобретается
по договору
относительно
уже
существующег
о объекта ИС)**

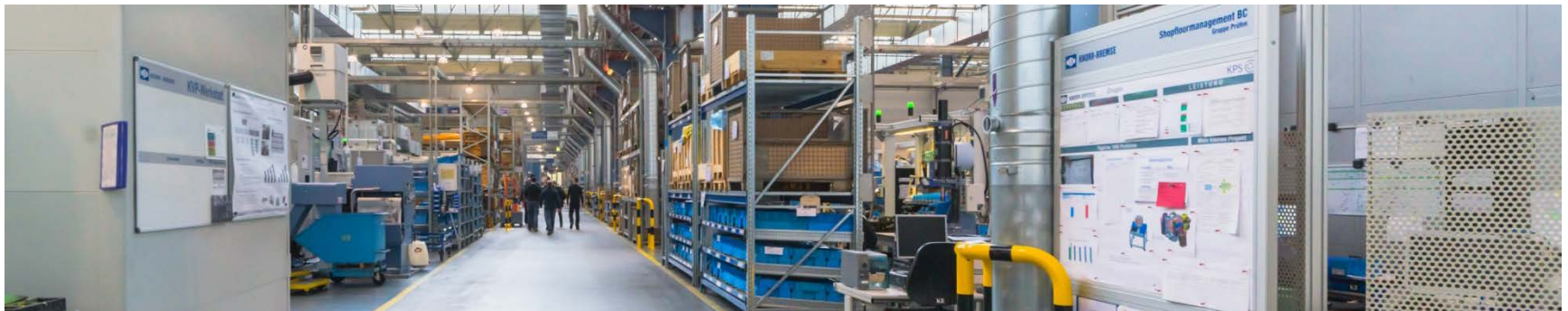
Приобретение по договору:

- договору об отчуждении исключительного права;
- лицензионному (суб-лицензионному) договору;
- договору коммерческой концессии



Авторство как основание возникновения ИС

Как правило, исключительное право на РИД изначально возникает у **автора**: для объектов *авторских прав* – в момент начала их существования в объективно выраженной форме, для объектов *патентных прав* и топологий интегральных микросхем – в момент их государственной регистрации. Институты *ноу-хау* и *СИ* юридической фигуры «автора» **не знают**.



Служебные объекты ИС (ст.ст.1295, 1370, 1430, 1461, 1470 ГК РФ)

Работодатель



Трудовые обязанности работника
или конкретное задание



Работник



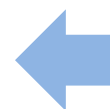
Работник-автор имеет право
на получение вознаграждения
от работодателя . Оно не
входит в заработную плату!



Создание служебного
РИД и письменное
уведомление об этом
работодателя.

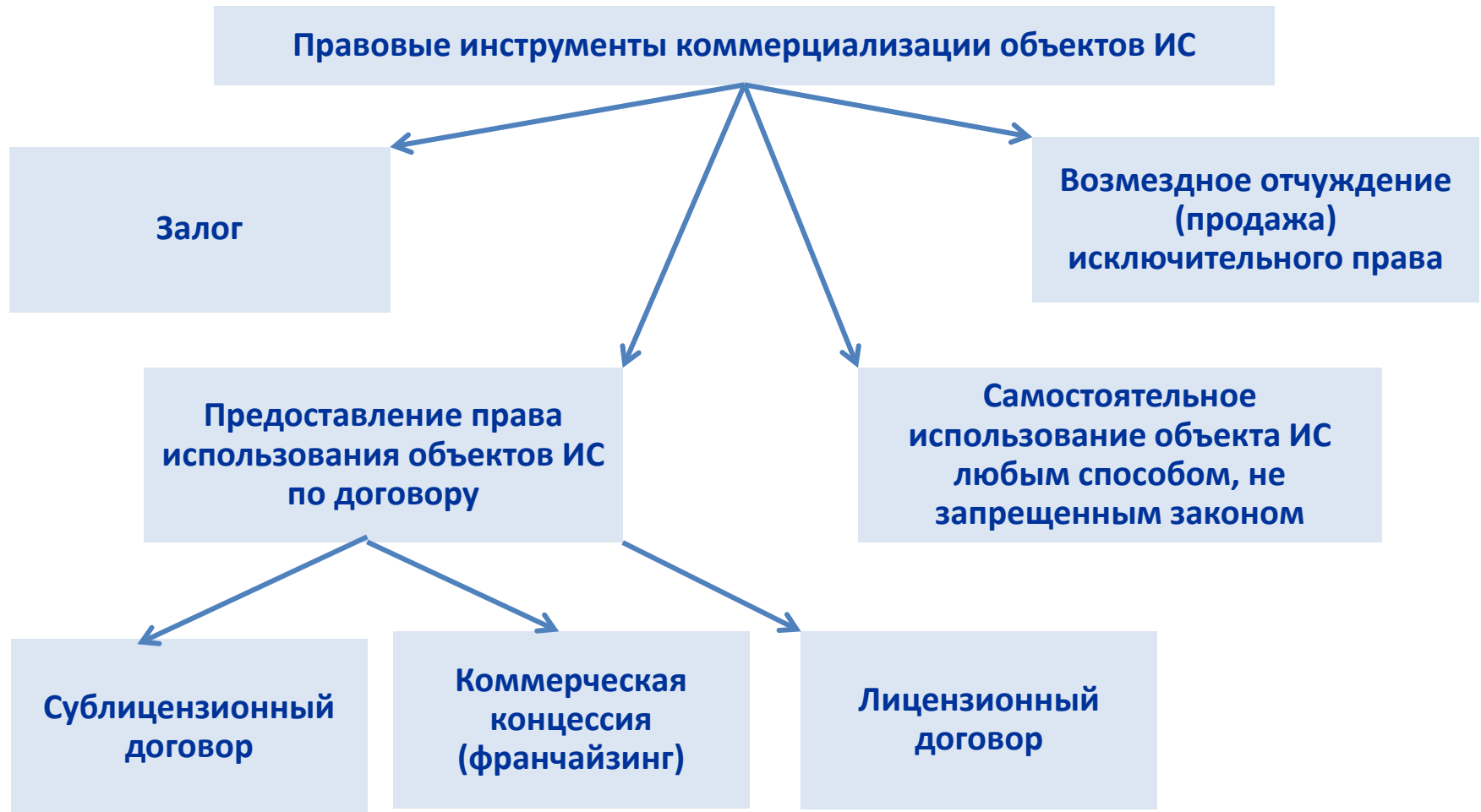


Если работодатель в установленный срок не
совершил одно из указанных в законе действий,
исключительное право (для объектов патентных
прав - право на получение патента) ВОЗВРАЩАЕТСЯ
работнику-автору. Для ноу-хау и топологий
интегральных микросхем таких правил нет.



Исключительное право
принадлежит работодателю,
если иное не предусмотрено
соглашением работника и
работодателя

Правовые инструменты коммерциализации ИС



РАЗДЕЛ 8.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И ПРЕДПРИЯТИЙ



Средства индивидуализации

- Товарный знак (ст. 1477 ГК РФ)



- Фирменное наименование (ст.1473 ГК РФ)

ООО «В Контакте»

- Коммерческое обозначение (ст.1538 ГК РФ)



- Наименование места происхождения товара (ст.1516 ГК РФ)





Товарный знак? Фирменное наименование? Коммерческое обозначение?

Товарный знак: обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Знак обслуживания – то же, что и товарный знак, но не для товаров, а для работ или услуг.

Подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте. Правообладателю выдается свидетельство. Знаки могут быть **словесные, изобразительные, комбинированные, объемные, даже звуковые!** Например:

- рычание льва, сопровождающее начальные титры фильмов американской киностудии Metro Goldwyn Mayer;
- стандартная мелодия мобильных телефонов финской фирмы Nokia.





Товарный знак? Фирменное наименование? Коммерческое обозначение?

Фирменное наименование:

- наименование коммерческой организации, которое определено в его учредительных документах и внесено в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- исключительное право возникает в момент государственной регистрации в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица в налоговом органе;
- правообладателю принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Коммерческое обозначение:

- используется лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий, в том числе путем указания на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет»;
- **не требует государственной регистрации**; охраняется, если обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является «известным в пределах определенной территории»;
- **если не используется непрерывно в течение года – исключительное право исчезает.**



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МГУ имени М. В. Ломоносова

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

