



Объединение  
Корпоративных  
Юристов

## РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОМПАНИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ ПРИНЯТИЯ ПОПРАВКИ В ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТУЮ ГК РФ

С 1 октября вступают в силу поправки в часть четвертую ГК РФ, внесенные Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ. В продолжение рекомендаций ОКЮР по изменениям в ГК РФ, опубликованных в № 12 журнала «ЗАКОН» за 2013 г., Объединение Корпоративных Юристов по итогам конференции «Новые возможности для бизнеса в сфере интеллектуальной собственности», состоявшейся 18 апреля 2014 г. при участии Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, подготовило новый свод практических советов для коллег.

Какие меры необходимо предпринять юристам компаний накануне вступления в силу новой редакции части четвертой Гражданского кодекса РФ? ОКЮР обобщило их в виде кратких практических рекомендаций для юристов компаний.

### **В сфере авторского права:**

- проверить, предусмотрено ли в ваших договорах сохранение за собой исключительных прав на типовые результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД) — договоры, отчеты, обзоры;
- включить в договор положение, предусматривающее согласие автора на последующую переработку его произведения либо порядок согласования необходимых изменений с автором (его участия в разработке и внесении изменений).

### **В отношении произведений, используемых в электронной форме:**

- до 1 октября 2014 г. определить, какие информационные материалы третьих лиц (например, статьи) имеет смысл использовать на сайте компании, и установить порядок их отбора и оценки с целью получения такой возможности;
- просмотреть используемые договоры типа свободных лицензий на предмет их соответствия правилам, установленным ГК РФ. Все условия такого договора должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены так, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования произведения;
- компаниям, создающим программы для ЭВМ и базы данных: постепенно внедрять электронные формы договоров.

### **В сфере патентного права:**

- обеспечить взаимодействие с Роспатентом по электронной почте и проверить, чтобы в организации был сотрудник, ответственный за рассмотрение запросов Роспатента;
- при подготовке заявки убедиться, что она содержит достаточно информации для осуществления патентования изобретения;
- при патентовании РИДа помнить о возможности запатентовать применение продукта или способа по определенному назначению;
- проверить, смогут ли подготавливаемые заявки на получение полезной модели пройти полноценную экспертизу по существу;
- при выборе между получением патента на изобретение и патента на полезную модель отдавать приоритет патенту на изобретение;
- рассмотреть вопрос о целесообразности расширения патентования промышленных образцов; при необходимости предусмотреть привлечение необходимых трудовых ресурсов и бюджета на следующий год;
- наладить контакты с организациями, специализирующимися на проведении социологических опросов;
- при подаче заявки на получение патента на промышленный образец убедиться, что приложенные фотографии или рисунки отражают все черты объекта, которые важны для компании и которые нужно защитить.

### **В отношении секрета производства:**

- пересмотреть положения о коммерческой тайне, конфиденциальности и подобные им документы с тем, чтобы обеспечить возможность защиты объектов, охрана которых ранее в рамках режима коммерческой тайны была затруднена или невозможна;

- проследить, чтобы установленные режимы охраны информации соблюдались в компании неуклонно, иначе нельзя будет привлечь к ответственности сотрудников-нарушителей;
- убедиться, что трудовой договор с руководителем организации предусматривает его обязанность сохранять конфиденциальность составляющей коммерческую тайну информации, обладателем которой являются компания и ее контрагенты, а также ответственность за обеспечение охраны конфиденциальности этой информации.

#### **В отношении договоров:**

- в случае совместной разработки РИДа несколькими компаниями с последующим признанием их всех правообладателями заключить договор о порядке распоряжения исключительным правом на РИД. В случае совместной разработки РИДа или его совместного приобретения несколькими компаниями, в результате чего все они становятся обладателями исключительного права на этот РИД, также целесообразно заранее предусмотреть в договоре порядок выхода из состава правообладателей, возможность (и условия) уступки правообладателем доли в исключительном праве третьему лицу и т.д.;
- в случае лицензирования интеллектуальной собственности внутри группы рассмотреть целесообразность безвозмездного предоставления права;
- проверить, предусматривают ли имеющиеся у вас формы договоров в отношении объектов патентных прав вступление в силу с даты подписания, а не регистрации;
- пересмотреть сложившуюся в компании практику работы с подготовкой договоров для регистрации в Роспатенте: при наличии в договорах конфиденциальной информации переходить от предоставления в Роспатент договора к предоставлению заявления;
- в случае предоставления на регистрацию заявления (а не договора) обеспечить соответствие договора применимым требованиям российского права, а информации, изложенной в заявлении, — тексту договора;
- с практической точки зрения имеет смысл подавать на регистрацию именно договоры (а не заявления) в течение как минимум первого года действия изменений в ГК РФ — с тем, чтобы получить информацию о реакции и правоприменительной практике различных органов (в том числе налоговых, таможенных, антимонопольных) относительно распоряжения правом, зарегистрированным путем предоставления заявления вместо договора;
- определить, в каких случаях в компании целесообразно безвозмездное лицензирование интеллектуальной собственности (отдельно внутри компании и отдельно — вовне);
- лицензиару: в случае заключения договора исключительной лицензии определить, планируется ли Вами использование лицензируемого РИДа, поскольку право лицензиара использовать РИД в тех пределах, в которых такое право предоставлено лицензиату на условиях исключительной лицензии, должно быть прямо предусмотрено договором. Если да, нужно прямо указать это в договоре.



**В отношении ответственности:**

- при приобретении компании и/или начале совместного проекта, предусматривающего использование интеллектуальной собственности, проверить, не нарушает ли Ваш контрагент исключительные права третьих лиц, поискать в открытых источниках наличие судебных процессов, инициированных против приобретаемой компании;
- посмотреть, нельзя ли вести более активную политику по преследованию нарушителей патентных прав с применением нового механизма санкций (ст. 1406.1 ГК РФ);
- в случае оспаривания патента на изобретение, принадлежащего Вашей компании, рассмотреть вопрос о возможности преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель;
- рассматривать возможность обращения в Суд по интеллектуальным правам в случае возникновения конфликтов в сфере интеллектуальной собственности и/или неудовлетворенности качеством решений административных органов (например, Палаты по патентным спорам).

**В отношении средств индивидуализации:**

- выдавая письмо-согласие на регистрацию товарного знака, помнить о том, что его нельзя будет отозвать;
- анализировать заявки на регистрацию товарных знаков: нарушение легче предотвратить, чем потом с ним бороться;
- наладить контакты с организациями, специализирующимися на проведении социологических опросов;
- осуществлять мониторинг ваших ключевых товарных знаков и в случае обнаружений опасных заявок на товарные знаки, поданных третьими лицами, использовать возможность обратиться в письменной форме к эксперту по конфликтной заявке с вашими возражениями против регистрации;
- предусматривайте в учредительных документах компании варианты написания фирменного наименования на разных языках.