



ОКЮР ОБСУЖДАЕТ ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНОГО СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Конференция Объединения Корпоративных Юристов по проблемам создания интеллектуальной собственности прошла 18 февраля 2016 г. при поддержке Суда по интеллектуальным правам. В конференции приняли участие более ста директоров правовых департаментов и руководителей направлений по интеллектуальной собственности таких компаний, как «СИБУР», «Нестле», «Санофи Аventис», «Силовые машины», «Газпром нефть», «Сименс», «ОБИ», «МТС», Ростелеком, «Энел», «Кэнон», Ростех, Банк Москвы, Сбербанк России, Московская биржа, «Аэрофлот» и др.

Александра Нестеренко, президент ОКЮР, приветствовала участников вместе с модератором и соавтором конференции **Виталием Калятиным**, главным юристом по интеллектуальной собственности АО «РОСНАНО».

Открыл конференцию **Виктор Химичев**, председатель второго судебного состава Суда по интеллектуальным правам. Он рассказал об особенностях споров об установлении патентообладателя в связи с созданием служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца) в практике Суда, пояснил, какое изобретение признается служебным, и напомнил, что исключительное право на служебное изобретение и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (п. 1–3 ст. 1370 ГК РФ).

Как указано в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 по делу № СИП-253/2013, определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций или конкретного задания. Если работодатель, получив уведомление работника о создании изобретения, в течение 4 месяцев не предпримет указанных в законе действий, право на получение патента переходит к работнику.

В заключение своего выступления В. Химичев рассказал о правовых последствиях признания патента на изобретение частично недействительным.



Виктор Химичев, председатель второго судебного состава Суда по интеллектуальным правам; **Александра Нестеренко**, президент НП «ОКЮР»; **Виталий Калятин**, главный юрист по интеллектуальной собственности АО «РОСНАНО»

Первую часть конференции, посвященную созданию результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в области патентного права, продолжили эксперты юридической фирмы *Squire Patton Boggs* — **Ольга Безрукова**, партнер, руководитель практики в сфере интеллектуальной собственности, и **Сергей Трещёв**, партнер, руководитель практики судебных споров.

Их выступление было построено на многолетней практике и содержало ряд предстере-жений для практикующих юристов. О. Безрукова перечислила ситуации, в которых могут возникнуть вопросы, связанные с регулированием отношений между авторами: создание и использование изобретений, созданных несколькими лицами; получение патентов на изобретения, созданные в соавторстве; участие в проектах, включающих использование запатентованных изобретений, созданных коллективом авторов.

Лица, создавшие изобретение совместным творческим трудом, являются соавторами. Взаимоотношения между ними по распоряжению и использованию изобретения регулируются соглашением, которое спикер и порекомендовала заключать.

С. Трещёв обратился к ситуации, когда права на патент на изобретение принадлежат компании, а некоторые соавторы изобретения не состоят с компанией в трудовых отношениях и привлекаются к работе в соответствии с договорами подряда, заключенными с каждым из них. Эксперт сделал из существующей судебной практики следующие выводы:

- а) возможность признания изобретения служебным в части взаимоотношения владельца патента и работников — соавторов изобретения;
- б) необходимость разрешения вопроса о действительности патента в соответствии с условиями договоров подряда с соавторами:
 - возможность признания патента недействительным с последующей выдачей нового патента и включением авторов в состав патентообладателей;



Виталий Калятин



Маргарита Дивина, партнер юридической фирмы *Baker & McKenzie*

— подтверждение права на патент с сохранением прав соавторов самостоятельно использовать запатентованное изобретение.

Наталья Гуляева, партнер юридической фирмы *Hogan Lovells*, представила специфику договорного регулирования отношений сторон при совместной разработке новых технологий и назвала две формы сотрудничества по совместному созданию интеллектуальной собственности — корпоративную и договорную модель, отметив их схожесть.

Основной рекомендацией спикера стало грамотное управление проектом. Для этого, как подчеркнула Н. Гуляева, необходимо заранее предусмотреть в договоре, как и кем будут решаться стратегически важные и каждодневные вопросы по проекту, а также целесообразно создать комитет, принимающий решения о достижении ключевых показателей эффективности и патентовании разработанных технологий. Важно согласовать распределение расходов, назначить ответственных за регистрацию и поддержание ИС и, конечно, порядок выхода из проекта и порядок рассмотрения споров.

Маргарита Дивина, партнер юридической фирмы *Baker & McKenzie*, рассказала о тех рисках, которые влекут для *M&A* сделок сложные технологические объекты. Она привлекла внимание к такому кажущемуся забытым понятию, как единая технология. В ожидании отмены этого института он, похоже, прочно обосновывается в нашей жизни: по словам эксперта, в трех из десяти крупных сделок за последнее время была обнаружена единая технология со всеми вытекающими из этого сложностями. А сложностей возникает немало. Так, если государство участвовало в создании технологий, например предоставив гранты



Сергей Трещёв, партнер, руководитель практики судебных споров юридической фирмы *Squire Patton Boggs*



Ольга Безрукова, партнер, руководитель практики в сфере интеллектуальной собственности юридической фирмы *Squire Patton Boggs*

университетским ученым или студентам, то возникают следующие риски: обладатель права на единую технологию должен принять меры для признания за ним прав на РИД и осуществлять практическое применение единой технологии преимущественно в РФ.

Андрей Попцов, начальник отдела правовой защиты ИС департамента правовой и корпоративной работы Госкорпорации «Росатом» рассказал об использовании бизнесом и государственными заказчиками института прав на совместные РИД. Он напомнил принципиальные моменты, касающиеся совместных правообладателей РИД (ст. 1229 ГК РФ): их взаимоотношения определяются соглашением между ними; распоряжение исключительным правом на РИД осуществляется только совместно (если ГК РФ не предусмотрено иное).

Олеся Шмаракова, заместитель начальника управления УПССП дирекции по правовым вопросам ПАО «Газпром нефть», раскрыла взаимоотношения заказчика и подрядчика при создании объектов интеллектуальной собственности на примере «Газпром нефти».

Эксперт озвучила основной принцип при заключении договоров по передаче РИД: все права на создаваемые по договорам РИД переходят компаниям группы «Газпром нефть» в полном объеме вне зависимости от того, предусмотрено ли прямо создание РИД договором или нет.

Раскрыв каждый пункт типового договора и описав ответственность за его нарушение, спикер назвала проблемы при заключении договоров, связанных с созданием РИД.

Олег Самофалов, начальник управления по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Газпром нефть», пояснил проблемные моменты на конкретных примерах. Так, комментируя вопрос об идентификации РИД в составе работ/услуг, он отметил, что при заключении договора крайне важно как можно раньше идентифицировать потенциальные



Наталья Гуляева, партнер юридической фирмы *Hogan Lovells*



Марианна Иванова, начальник юридического управления
ООО «Газпром-Медиа»

РИД, особенно если они не являются предметом договорных отношений сторон, с тем чтобы определить объем прав на них и распределить их. Идентификация этих объектов авторского права и распределение прав на них на этапе заключения договора поможет избежать многих рисков, связанных с последующим выполнением работ по договору.

Ольга Кузьмина, руководитель группы правовой поддержки работы с клиентами компании *GroupM*, осветила правовые вопросы участия рекламного агентства в создании и размещении рекламных материалов. Она подробно рассказала, как происходит оформление сделки на создание рекламного материала и предоставление права на использование объектов интеллектуальной собственности.

Очень интересным для слушателей стало выступление **Любови Алимовой**, советника по интеллектуальной собственности компании «Нестле» в регионе Россия-Евразия. Спикер рассказала о правовом сопровождении взаимоотношений с рекламными агентствами в сфере цифровых технологий (Интернет, социальные сети, онлайн-продвижение продукции) на примере опыта группы «Нестле» и дала рекомендации по основным принципам управления РИД в социальных сетях:

- размещать только легальный контент, права на который принадлежат компании;
- изучать правила сети, создавать их «зеркало» в виде правил группы;
- при проведении акций в группе размещать полную информацию об акции и ее условиях на странице группы;



Андрей Попцов, начальник отдела правовой защиты ИС департамента правовой и корпоративной работы Госкорпорации «Росатом»; **Виталий Калягин**, **Сергей Трецёв**, **Любовь Алимова**, советник по интеллектуальной собственности компании «Нестле» в регионе Россия-Евразия; **Ольга Безрукова**, **Виктор Химичев**, **Александра Нестеренко**, **Олеся Шмаракова**, заместитель начальника управления УПССП дирекции по правовым вопросам ПАО «Газпром нефть»; **Маргарита Дивина**, **Наталья Гуляева**, **Олег Самофалов**, начальник управления по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Газпром нефть»; **Александр Савельев**, юрисконсульт компании **IBM**; **Ольга Кузьмина**, руководитель группы правовой поддержки работы с клиентами компании **GroupM**

- всегда предусматривать *IP disclaimer*: требование и ответственность автора фото за чистоту прав на загружаемые на конкурс фото;
- администрирование группы: закрепление должным образом прав администрирования (определение администратора группы), установление пароля группы;
- взаимодействие с агентством в отношении гарантий чистоты прав размещаемых материалов/фотографий/изображений.

Выступление **Екатерины Фадеевой**, директора по правовым вопросам компании «Яндекс», раскрыло проблемы создания и использования произведений в Интернете.

Е. Фадеева рассказала о тех случаях, когда пользователи загружают произведения с разрешения правообладателей (сервисы с пользовательским контентом), а отношения между администратором сервиса и пользователями регулируются условиями использования сервиса:

- пользователи гарантируют, что обладают необходимыми правами для загрузки произведений;



Олеся Шмаракова



Олег Самофалов

— пользователи предоставляют администраторам сервисов права, необходимые для использования их произведений.

Е. Фадеева привела примеры размещения информации без разрешения правообладателей и упомянула дело «Эксмо против Яндекса» (Определение ВАС РФ от 24.01.2013 № ВАС-18391/12) о предоставлении информации о произведениях без использования самих произведений.

Полезной для участников стала дискуссия об опыте в сфере оказания юридической поддержки по вопросам создания РИД для клиентов, которую вели **Андрей Корсунский**, заместитель директора правового департамента ООО «Публисис Юнайтед», и **Наталья Степанова**, сопредседатель секции юристов Ассоциации коммуникационных агентств России.

Третью часть конференции о построении отношений с работниками открыл В. Калятин рассказом об опасностях при создании служебных РИД и о том, как их избежать. Эксперт напомнил, что служебным РИД могут быть тексты, изображения, технические решения, иные решения, имеющие коммерческую ценность. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, однако принадлежность означает не автоматическое возникновение права, а его автоматический переход.

Служебным произведением является произведение, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей, а вот служебное изобретение — это объект, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п. 1 ст. 1370 ГК). Эксперт отметил, что важно понимать эту разницу между двумя объектами.

В. Калятин осветил вопросы выплаты вознаграждения автору и рассказал о возможных сюрпризах, таких как появление новых соавторов и др. Решением подобных проблем должны стать отдельное соглашение о размере выплаты вознаграждения, система пись-



Любовь Алимова



Ольга Кузьмина, Екатерина Фадеева, директор по правовым вопросам компании «Яндекс»

менных уведомлений между работником и работодателем, соглашение между соавторами, соглашение между правообладателями о порядке распоряжения правом.

Начальник юридического управления ООО «Газпром-Медиа» **Марианна Иванова** доложила о проблемных вопросах при оформлении отношений с сотрудниками при создании и использовании программного обеспечения. Она представила программу для ЭВМ — информационную систему поддержки рекламных кампаний *AdSTAR* (версия 3.0), основу всех процессов размещения рекламы в компании; программный продукт, состоящий из отдельных взаимоувязанных модулей (блоков). Программа создана и поддерживается коллективом сотрудников компании с момента начала ее деятельности. На всех этапах жизненного цикла программного обеспечения необходимо тщательное документационное оформление отношений с коллективом разработчиков: трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору (в части создания служебных произведений), задание на создание служебного произведения, отчет о служебных произведениях, акт приемки в эксплуатацию.

Конференцию завершило выступление **Наталии Поляковой**, директора правового департамента ОАО «РВК», посвященное проблемам создания РИД в компаниях с государственным участием с точки зрения бизнеса. Среди подобных проблем спикер назвала отсутствие кадров, устаревшие ГОСТы и регламенты, несовершенство законодательства о закупках, проблемы с оценкой РИД, недостаточный уровень компетенций проверяющих органов, жесткое регулирование детальности компаний с госучастием со стороны федеральных органов исполнительной власти и др.