

Управление интеллектуальной собственностью



Марина Ламм

Юрист

Отдел Внешних связей

Управление по патентам и товарным знакам США



Управление интеллектуальной собственностью: основные принципы

1. Обучение руководства и сотрудников
2. Установление внутренних процедур и порядков
3. Разработка стандартных форм
4. Проведение аудита интеллектуальной собственности
5. Осуществление должной защиты интеллектуальной собственности
6. Кадровое обеспечение
7. Внедрение экономически выгодных процедур по обеспечению соблюдения прав ИС



1. Обучение руководства и сотрудников

- Должны получить общее представление о товарных знаках, авторских правах, патентах и коммерческих тайнах
- Научить научных сотрудников / изобретателей вести учёт и документацию, а также подавать заявки на патенты



Обучение руководства и сотрудников (продолжение)

- Публикация *в отличие от* Защиты (патенты)
 - После публикации работы на бумажном носителе, на веб-сайте или в виде презентации на конференции, становится трудно защитить её оригинальность
- Отечественная защита патента *в отличие от* Зарубежной
 - Льготный период в своей стране
 - Важный момент, если Ваше открытие носит глобальный характер



2. Установление внутренних процедур и порядков

- Исследования (ведение документации)
- Предварительное раскрытие (передача технологии)
- Раскрытие изобретения (форма раскрытия)
- Оценка (исследование предшествующего уровня техники)
- Защита (патент, товарный знак, авторское право)
- Рынок (создание новой компании, существующий бизнес)
- Лицензирование (Контракт между Университетом и третьей стороной, в котором права Университета на технологию лицензируются (без отказа от права владения) для получения финансовых и прочих преимуществ; чрезвычайно важно участие изобретателя. Знания изобретателя, его контакты, длительное усилие и постоянное взаимодействие с техническим персоналом лицензирующей компании часто приводит к заключению сделки и внедрению изобретения в производство)
- Коммерческое применение и извлечение прибыли
- Доход (льготы для создателей / изобретателей (гонорары/дистрибуция, программа признания)



3. Разработка стандартных соглашений

Защита конфиденциальности

- Соглашения о неразглашении (NDAs)
- Трудовые соглашения
- Соглашения о передаче материалов

Защита технологии

- Лицензии
- Соглашения о передаче технологии.



Разработка стандартных соглашений (продолжение)

- Соглашения о неразглашении (NDAs)
 - Защищают конфиденциальность изобретения в процессе его оценки потенциальными покупателями лицензии
 - Защищают информацию, являющуюся собственностью третьих сторон, которая подвергается рассмотрению со стороны исследователей с целью проведения исследований или оценки возможностей проведения исследования
- Соглашения о передаче материалов для изучения (MTAs) (для научных исследований)



Разработка стандартных соглашений (продолжение)

Обеспечение должной защиты от рисков, связанных с сотрудниками:

Трудовые соглашения

- Используйте трудовые соглашения, содержащие ограничительные условия, включая конфиденциальность, обязательство в случае своего увольнения не делать предложений другим работникам компании о переходе на другую работу, и положения о недопущении конкурентных действий
- Удостоверьтесь в том, что соглашения обеспечены соответствующим государственным законодательством (законом штата)



Типы лицензий

Некоторые типы лицензий

- **Коммерческие оценочные лицензии**

Дают неисключительное право создавать и использовать технологию с целью оценки её коммерческого потенциала. Лицензии выдаются на ограниченное число месяцев и не предоставляют права продавать технологию. По истечении срока лицензии компании должны приобрести одну из нижеперечисленных лицензий для дальнейшего использования и разработки технологии.

- **Лицензии на внутреннее коммерческое использование:**

Дают неисключительное право создавать и использовать технологию внутри компании в течение продолжительного периода времени, но не предоставляют права её продавать. Эти лицензии не предоставляют права продавать или каким-либо иным образом распространять изобретение, но разрешают владельцу лицензии использовать изобретение в качестве инструмента для деятельности, обеспечивающей коммерческое развитие компании.

- **Неисключительная / Исключительная лицензия**

Разрешает коммерциализацию технологии при соответствующих условиях и в соответствии с применимыми законами и нормативными актами. Исключительная лицензия ограничивает использование изобретения до определённой группы или организации, в то время как неисключительная лицензия разрешает использовать изобретение многим предприятиям.

- **Лицензия на биологические материалы**

Даёт право создавать, использовать и/или продавать биологические материалы, имеющие промышленное значение и на которые не будет получена патентная защита. Данный тип лицензии обычно бывает неисключительным, способствует коммерческой разработке биологических материалов и не требует получения патентной защиты на каждый материал.

http://www.ott.nih.gov/faqs/lic_faq.html#6



4. Проведение аудита интеллектуальной собственности

- Определите и составьте список всех зарегистрированных товарных знаков и авторских прав, а также всех патентов и лицензий
- Определите все использующиеся товарные знаки или авторские права, которые могут быть незарегистрированными, а также все незапатентованные бизнес-процессы или изобретения
- Определите всю использующуюся интеллектуальную собственность, которая может принадлежать третьим сторонам, и выясните, имеются ли лицензии на её использование
- Определите всю интеллектуальную собственность, которую можно лицензировать
- Определите всю интеллектуальную собственность, права на которую могут нарушаться другими лицами



Аудит интеллектуальной собственности

- Проведение внутреннего аудита интеллектуальной собственности
 - **Товарные знаки:**
 - *Зарегистрированные знаки (зарубежные и отечественные)*
 - *Наименование фирмы/предприятия (зарегистрированные, отличающиеся от юридического наименования (DBA))*
 - *Слова, рекламные лозунги*
 - *Логотипы, знаки, графические символы*
 - *Доменные имена*
 - *Упаковка/конфигурация продукта*
 - *Дизайн веб-сайта*
 - *Звук, цвет, запах*
 - **Упаковка/Внешний вид:**
 - *Упаковка*
 - *Стенды/Дисплеи в точках продаж*
 - *Дизайн веб-сайта*



Аудит интеллектуальной собственности

- Проведение внутреннего аудита интеллектуальной собственности
 - Авторские права:
 - *Зарегистрированные авторские права*
 - *Письменные материалы (Книги, Руководства, Реклама)*
 - *Фотографии*
 - *Иллюстрации*
 - *Компьютерное обеспечение*
 - *Музыка*
 - *Фильм/Видео*
 - *Содержание веб-сайта*



Аудит интеллектуальной собственности

- Проведение внутреннего аудита интеллектуальной собственности

- Патенты:

- *Выданные патенты (зарубежные, отечественные)*
 - *Находящиеся на рассмотрении патентные заявки (включая предварительные)*
 - *Заявления о раскрытии сущности изобретения*

Что еще можно запатентовать?

- *Механические устройства*
 - *Электронные устройства*
 - *Лекарственные средства / Медицинские изделия*
 - *Химический состав / Процесс*
 - *Автоматизированный бизнес-процесс*



Аудит интеллектуальной собственности

- Проведение внутреннего аудита интеллектуальной собственности
 - **Коммерческие тайны:**
 - *Списки клиентов*
 - *Данные о ценах / расходах*
 - *Информация о клиентах и торговая практика*
 - *Бизнес планы*
 - *Финансовые показатели / прогнозы*
 - *Технология производства*
 - *Руководства по проектированию*
 - *Производственные процессы / промышленные стандарты*
 - *Отчёты / результаты исследований (включая отрицательные результаты научно-исследовательских работ)*
 - *Программное обеспечение (исходники)*
 - *Знания сотрудников*



5. Осуществление должной защиты интеллектуальной собственности

- Патент
- Авторское право
- Товарный знак
- Коммерческая тайна



Осуществление должной защиты интеллектуальной собственности (продолжение)

- Авторское право
 - Владелец авторского права имеет исключительное право совершать и разрешать проведение различных действий, включая воспроизведение, публичное исполнение и создание производных работ
 - Распространяется на литературные, драматические, музыкальные, художественные и некоторые другие виды интеллектуальных произведений, а также на компьютерное программное обеспечение
 - применимо как к опубликованным, так и неопубликованным произведениям
 - Возникает автоматически, когда произведение зафиксировано на материальном носителе, например, в виде книги, системной программы, видео и т.д.



Осуществление должной защиты интеллектуальной собственности (продолжение)

Коммерческая тайна

- Любая ценная деловая информация, не являющаяся общеизвестной и подлежащая сохранению в секрете, что предполагает принятие разумных мер.
 - Три фактора
 - Неизвестна существенной части общества
 - Даёт владельцу определённые экономические преимущества, получаемые не столько за счёт ценности самой информации, сколько факта её содержания в секрете
 - Владелец должен принимать разумные меры для соблюдения секретности

<http://www.techtransfer.umich.edu/resources/inventors/index.php>



Осуществление должной защиты интеллектуальной собственности (продолжение)

Защита патента

- Проведение анализа затрат/выгоды
- Определение патентоспособности
- Выбор хорошего патентного агента/поверенного
- Выбор стран для подачи заявок (в своей стране, заявления в соответствии с Договором о международной патентной кооперации (РСТ), зарубежные страны)
- Управление расходами – оплата услуг поверенного, государственные сборы
- Управление семейством патентов-аналогов
- Оплата периодических сборов за поддержание патента в силе



Как защитить интеллектуальную собственность

- Регистрация интеллектуальной собственности / Подача заявки с целью защиты
 - Установите очередность ИС для защиты:
 - ИС, повышающая вашу конкурентоспособность
 - ИС, имеющая ценность для лицензирования
 - ИС, повышающая базисные активы вашего бизнеса
 - ИС, которая необходима для защиты от конкурентов (патенты)
 - Сравните выгоду от защиты ИС со стоимостью защиты ИС:
 - Патентование дорого
 - Коммерческие тайны вместо патентования?
 - Регистрация ИС
 - Управление по патентам и товарным знакам США
 - Зарубежное ведомство по патентам и товарным знакам
 - Бюро по товарным знакам на уровне штата
 - Бюро США по регистрации авторских прав
 - Реестр доменных имён
 - Для коммерческих тайн регистрационных требований нет



Как защитить интеллектуальную собственность

• Охрана коммерческих тайн

– Внутренние меры:

- Хранить все коммерческие тайны и секретные документы под грифом “КОНФИДЕНЦИАЛЬНО”
- Ограничить число людей, имеющих доступ к секретным документам и среди которых они распространяются, до сотрудников, вынужденных по долгу службы работать с ними.
- Изымать и уничтожать все раздаваемые документы.
- Ограничить физический доступ, запирают на ключ помещения, шкафы для хранения документов, проч.
- Использовать криптографическую защиту компьютеров, охранять пароли, безопасность сетей, особенно при использовании ноутбуков.



Как защитить интеллектуальную собственность

- Охрана коммерческих тайн
 - **Внутренние меры:**
 - Новые сотрудники
 - Соглашения о неразглашении / конфиденциальности
 - Соглашения об отказе от конкуренции
 - Передача прав на объекты интеллектуальной собственности
 - Должностная инструкция (руководство)
 - Внутренние нормативные документы, касающиеся конфиденциальной информации и коммерческих тайн.
 - Увольняющиеся сотрудники
 - Возврат всех конфиденциальных материалов, а также материалов, содержащих коммерческие тайны.
 - Заключительное собеседование с целью подтверждения обязательств о неразглашении и об отказе от конкуренции.



Как защитить интеллектуальную собственность

- Внешние меры по охране интеллектуальной собственности
 - Проведение проверки операции с объектом интеллектуальной собственности:
 - Соглашение о конфиденциальности / неразглашении
 - Эксклюзивность
 - Территориальность
 - Область применения
 - Контроль качества
 - Инспекции / Аудит
 - Возмещение убытков



Как защитить интеллектуальную собственность

- Внешние меры по охране интеллектуальной собственности:
 - Обзор рынка
 - Отслеживание действий конкурента по подаче заявок на регистрацию и проч.
 - Оценка рисков
 - Осуществление внутреннего контроля
 - Аудит лицензиатов
 - Частные следователи
 - При необходимости принятие мер по обеспечению соблюдения прав



Как защитить интеллектуальную собственность

- Как сохранить в силе права на интеллектуальную собственность?
 - Оплачивать периодические пошлины за поддержание в силе и за продление
 - Охранять свои коммерческие тайны
 - Внутренние меры (внутри Вашего бизнеса)
 - Внешние меры (с третьими лицами)



6. Кадровая политика: штатный юрист *в отличие* от нештатного юриста

- Соображения:
 - Профессиональная компетенция
 - Стоимость
 - Эффективность



7. Внедрение экономически выгодных процедур по обеспечению соблюдения прав

- Проведите предварительный анализ затрат/преимуществ (выгоды)
- Взвесьте сильные и слабые стороны защиты интеллектуальной собственности относительно инвестирования в развитие или охрану
- Рассмотрите возможность отсылки письма-предупреждения (с целью прекращения незаконного использования объекта интеллектуальной собственности)
- Рассмотрите возможность использования услуг специализированной юридической фирмы



Обеспечение соблюдения прав на интеллектуальную собственность

Правовые средства:

- Гражданские
- Уголовные
- Административные



Как обеспечить соблюдение прав на интеллектуальную собственность в США

- Правовые средства:
 1. Гражданские
 - Федеральные и на уровне штатов
 - Альтернативные методы разрешения споров
 2. Уголовные
 - Министерство Юстиции США
 3. Административные
 - 3. Таможня США (Пограничное правоприменение)



Как обеспечить соблюдение прав на интеллектуальную собственность: Гражданское право

*Были ли нарушены Ваши права на
интеллектуальную собственность?*

**Методы разрешения споров в отношении прав
интеллектуальной собственности:**

- Провести переговоры / Заключение лицензионное соглашение
- письмо-предупреждение (имеющее своей целью прекращение незаконного использования объекта интеллектуальной собственности)
- Обратиться в суд с исковым заявлением
- Альтернативные методы разрешения споров



Как обеспечить соблюдение прав на интеллектуальную собственность: Уголовное право

Обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности через систему уголовного права:

- Министерство Юстиции США
 - Отдел по уголовным делам: Отдел преступлений, связанных с использованием компьютеров и нарушением прав интеллектуальной собственности (CCIPS)
 - Офис Прокурора США: Подразделения сети «Компьютерное пиратство и интеллектуальная собственность» (CHIPS)
 - Федеральное Бюро Расследований
- Служба по контролю за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства США (ICE)
 - Онлайн-бланк заявления о нарушении прав интеллектуальной собственности: <http://www.ice.gov>



Как обеспечить соблюдение прав на интеллектуальную собственность: Уголовное и Гражданское право

- Большинство предпринимаемых в США действий по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности относятся не к уголовному, а к гражданскому праву
- Уголовные дела = Более тяжёлое бремя доказывания
- Уголовные дела = Более высокий пороговый уровень наказаний
- Уголовно-правовые средства судебной защиты могут включать в себя тюремное заключение
- Факторы, указывающие на то, расценивать ли правонарушение как уголовно наказуемое:
 - Участие организованной преступности
 - Угроза общественной безопасности и здоровью населения
 - Коммерческий характер
 - Размер убытков и нанесённого вреда



Как обеспечить соблюдение прав на интеллектуальную собственность: Административное право

- Обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности через систему административного права
 - **Служба таможенного и пограничного контроля США:**
 - Защищает зарегистрированные на федеральном уровне авторские права, а также занесённые в таможенный реестр товарные знаки.
 - Задержание, изъятие и конфискация товаров.
 - Обеспечение соблюдения приказов о запрете на ввоз, издаваемых Комиссией США по международной торговле.
 - Право действовать по собственной инициативе (*по долгу службы*).



Спасибо

Вопросы?