

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

как инструмент защиты бизнеса

Патентный Поверенный РФ 1685

Канева Катя Вадеевна



- ❖ **закрепление прав на интеллектуальную собственность (далее – ИС) как меры защиты бизнеса при создании технико-технологических решений для повышения конкурентного потенциала предприятия**
- ❖ **управление рисками при реализации инновационных проектов**
- ❖ **оптимизация использования ИС**

## **СТРУКТУРА ВЕБИНАРА**



**Комплексное оформление интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов предприятия требуется:**

- ❖ для возможности ее использования в повседневных бизнес-процессах
- ❖ при привлечении инвестиций
- ❖ для снижения рисков

**Все это возможно при наличии стандартизованных методов и процессов, нормативных актов и других технологических документов.**

**АКТУАЛЬНОСТЬ  
ТЕМЫ**



## **Отсутствие действующего механизма менеджмента ИС:**

**1) заметно снижает эффективность инновационного предприятия**

(в связи с отсутствием стандартизированных методик по работе с ИС и соответствующих локальных нормативных актов каждый раз при исполнении проекта, связанного с ИС, типовые вопросы приходится решать «с нуля»);

## **ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ**



**Отсутствие действующего механизма менеджмента ИС:**

**2) интеллектуальная собственность фактически не защищена, и претензии возможны от непосредственных авторов – физических лиц, связанных с созданием ИС (фотографы, дизайнеры, программисты, писатели, авторы-изобретатели);**

**ВОЗМОЖНЫЕ  
РИСКИ**



## Отсутствие действующего механизма менеджмента ИС:

**3) приводит к параличу возможности использовать имеющиеся активы в бизнес процессах**

(к примеру: до оформления патента невозможно использовать ноу-хау в области промышленной собственности по причине отсутствия надлежащего оформления прав на него и/или механизма передачи);

## **ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ**



# ЭЛЕМЕНТЫ БИЗНЕСА

## БРЕНД

наименование  
аккаунта/ логотип

доменное имя

название продукта/  
услуги

## ПРОДУКТ/ УСЛУГА

состав/ рецепт

форма/ технология

этикетка/ упаковка

## КОНТЕНТ

тексты/ фото/  
картинки/ лого/  
аудио/ видео

компьютерная  
программа, базы  
данных

клиентская база  
данных, иная  
коммерческая тайна

## ПРОДВИЖЕНИЕ

самостоятельное  
использование

предоставление прав  
(тиражирование  
бизнеса)

защита прав



# ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Владелец:  
юридическое лицо  
или ИП

наименование  
аккаунта/ логотип

доменное имя

название продукта/  
услуги

## ПАТЕНТ/НОУ-ХАУ

Владелец:  
физическое или  
юридическое лицо

состав/ рецепт

форма/ технология

этикетка/ упаковка /  
коммерческая тайна

## АВТОРСКОЕ ПРАВО

Владелец:  
физическое или  
юридическое лицо

тексты/ фото/  
картинки/ лого/  
аудио/ видео

компьютерная  
программа

клиентская база  
данных

## ОФОРМЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

самостоятельное  
использование

распоряжение  
правами

защита прав





# СПОСОБЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ПРИ СОЗДАНИИ

## БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

### ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ О СОЗДАНИИ:

авторские права (тексты, фото, картинки, логотипы, иные дизайны, видео, аудио)

компьютерные программы, базы данных

### УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА НОУ-ХАУ

## РЕГИСТРАЦИЯ В РОСПАТЕНТЕ

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(слова, фразы, слоганы, логотипы, этикетки, домены)

### ПАТЕНТЫ

(формы товаров, способы, технологии, составы) =  
изобретения, полезные модели,  
промышленные образцы



# ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ О СОЗДАНИИ



## ДОГОВОР ПОДРЯДА, АВТОРСКОГО ЗАКАЗА

если Вы заказываете создание объекта компании или физическому лицу

## СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ

если Ваш штатный сотрудник создает для Вас (Работодателя) объект и передает права на него

# СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЗДАННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## самостоятельное использование

- во всех бухгалтерских и договорных документах указывать конкретный вид объекта и его название: например: товарный знак "ромашка", логотип "ромашка", видео-урок "...", статья "..." и т.д.;
- собирать все документы, подтверждающие затраты на создание и продвижение продукта

## распоряжение правами

- Лицензия (аренда), отчуждение (продажа), залог:
- на объекты авторских прав подписывается договор в простой письменной форме, в котором указываются все существенные условия использования, ограничения, сроки и т.д.;
- в отношении товарных знаков и патентов договоры подлежат государственной регистрации в Роспатенте



# ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

## СЛОВЕСНЫЕ

- слово, фраза, слоган, сочетание букв

## ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ

- лого, картинка

## КОМБИНИРОВАННЫЕ

- слово + картинка



# ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ НАЗВАНИЯ, ДОМЕНА И РАЗРАБОТКЕ ЛОГОТИПА

(ст. 1483 ГК РФ)

<b>НЕОХРАНЯЕМЫЕ:</b>	<b>ЛОЖНЫЕ И ВВОДЯЩИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>❖ вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида</li><li>❖ общепринятые символы и термины</li><li>❖ характеризуют товары, в том числе указывают на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта</li><li>❖ представляют собой форму товаров, которая определяется свойством либо назначением товаров</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ томат для фруктового сока</li><li>❖ французский для заявителя из России</li><li>❖ выбор обозначения, которое уже используется другими без регистрации, например, есть сайты в Интернете</li></ul>
<b>ПРОТИВОРЕЧАТ ПРИНЦИПАМ ГУМАННОСТИ И МОРАЛИ</b>	<b>ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ сходство (знаки похожи)</li><li>❖ тождество (знаки одинаковые)</li></ul>



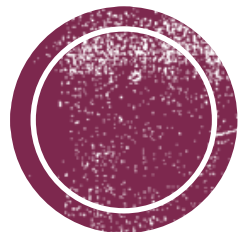
# РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ТОВАРНОМУ ЗНАКУ



**Товарный знак действует 10 лет с даты подачи заявки. В последний год действия знака необходимо оплатить пошлину и продлить срок действия еще на 10 лет.**

# ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПАТЕНТНЫХ ПРАВ:

## С точки зрения юриста:



- отдельный институт гражданского права, направленный на полную регламентацию отношений по созданию, получению правовой охраны, использованию и защите Ваших изобретений
- составная часть законодательства об интеллектуальной собственности

# ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ:

## 1) В средние века:

Форма привилегии, которую даровал монарх;

О привилегии знают все;

Привилегия действует только на определенной территории.

## 2) В новое время:

Привилегия больше не милость монарха, а правовая гарантия.

## 3) В настоящее время:

Появление международных соглашений



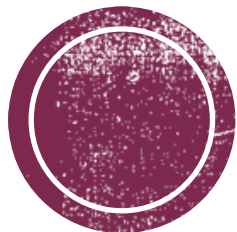


# БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ПАТЕНТА:



- ❖ **Вы получаете законодательно закрепленную монополию;**
- ❖ **но при этом делаете свое техническое решение открытым для всех;**
- ❖ **срок действия монополии конечный;**
- ❖ **присутствует территориальный принцип охраны в каждой стране отдельно.**

# НАЗНАЧЕНИЕ ПАТЕНТА СЕГОДНЯ:



- ❖ **предоставление правовой охраны техническим достижениям;**
- ❖ **получение возможности в течение срока действия патента вернуть затраты на его внедрение;**
- ❖ **по истечению срока действия патента – это возможность для других использовать формулу изобретения для копирования или создания новых инноваций на ее основе!**

	<b>ИЗОБРЕТЕНИЕ</b>	<b>ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ</b>	<b>ПРОМ. ОБРАЗЕЦ</b>
Сбор тех. инфо	описание тех. решения: продукта (устройства, вещества) или способа, системы	устройство	художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид
Патентный поиск и заявка	Выявление аналогов, формирование заявки, в т.ч. описания, реферата, формулы, заявления (по каждому виду патента свои требования)		
Критерии патентоспособности	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ новизна</li> <li>❖ имеет изобретательский уровень</li> <li>❖ промышленно применимо</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ новизна если совокупность существенных признаков не известна из уровня техники</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ новизна</li> <li>❖ оригинальность</li> </ul>
Делопроизводство и получение патента (ориентировочный срок)	12-14 мес.	6-8 мес.	12-14 мес.
Поддержание патента в силе каждый год	20 лет	10 лет	5 лет (м.б. продлен)

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ИНЫМ ОБЪЕКТАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ – совершенно независимая процедура



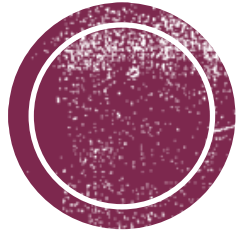
# **ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НОУ-ХАУ (КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ):**



**Ноу-хау , как термин, появился в США и в переводе с английского означает «знать, как» - разговорное сокращение от словосочетания «знать, как делать».**

**В настоящее время правовой режим ноу-хау в России задаётся главой 75 «Право на секрет производства (ноу-хау)» Гражданского кодекса РФ и законом РФ «О коммерческой тайне».**

# ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НОУ-ХАУ:



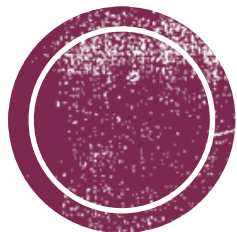
- ❖ отсутствие территориальных ограничений охраны (в отличие от территориального признака охраны патентных прав);
- ❖ запрет на раскрытие;
- ❖ неограниченный срок охраны (Кока-кола более 100 лет);
- ❖ возникает с момента создания;
- ❖ отсутствие специальных требований к государственной регистрации.

# ОСОБЕННОСТИ РАСПОРЯЖЕНИЯ НОУ-ХАУ:

1) Самостоятельное распоряжение;

2) Выдача лицензий либо уступка ноу-хау:

- передача права использования в составе комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии (франшизе);
- конкретные цели и виды использования определенной раскрытой информации;
- определенные цели передачи информации (совместная деятельность, роялти или другое);
- обязательства по соблюдению режима коммерческой тайны у получателя.



# СРАВНЕНИЕ ПАТЕНТА И НОУ-ХАУ:

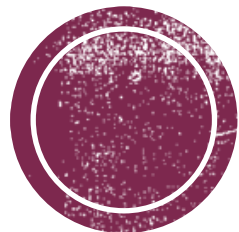
## Достоинства и недостатки патентования:



ДОСТОИНСТВА	НЕДОСТАТКИ
Предоставляет полную монополию патентообладателю	Жесткие требования к патенту
Удобные механизмы судебной защиты	Обязательная экспертиза и раскрытие технического решения
	Требует значительных финансовых и временных затрат

# СРАВНЕНИЕ ПАТЕНТА И НОУ-ХАУ:

## Достоинства и недостатки ноу-хау:



ДОСТОИНСТВА	НЕДОСТАТКИ
Срок охраны ограничивается сроком сохранения коммерческой тайны	Необходимость создания режима коммерческой тайны
Не требует особых финансовых затрат	Возможно, что третьи лица самостоятельно создадут аналог
Не требует раскрытия интеллектуальной собственности	Сложность правовой защиты нарушенного права



# КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПАТЕНТНОЙ ФОРМЫ ОХРАНЫ:



ВЫБИРАЕМ ПАТЕНТ	ВЫБИРАЕМ НОУ-ХАУ
возможность обратного конструирования изобретения (reverse engineering)	невозможность обратного конструирования изобретения
ожидаемая выгода от изобретения больше, чем затраты на патентование	возможность обеспечить режим коммерческой тайны на предприятии
срок жизни разработки сопоставим со сроком действия патента	срок актуальности изобретения больше, чем срок действия патента
невозможность поддерживать режим коммерческой тайны на предприятии	отсутствие средств на процедуру патентования («патентование для бедных»)



**Как можно лишиться  
товарного знака и бизнеса?**

**Судебный кейс и  
рекомендации**

## КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Канева Катя Вадеевна

Патентный Поверенный РФ 1685

[kaneva@kaneva.expert](mailto:kaneva@kaneva.expert)

89853056348

Запись на онлайн-курс «Сигнализация для бизнеса»

<http://katyakaneva.getcourse.ru/landing>

@kaneva.katia

@kaneva.expert

