



юридическая компания
КАТКОВ И
ПАРТНЕРЫ

КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ

**ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ТЕХНОЛОГИЙ ОБОРОННО-
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА**

Павел КАТКОВ
старший партнёр
«КАТКОВ и партнеры»
06/04/18

Диверсификация:

ПОЗИЦИЯ ГОСУДАРСТВА.

- **24 января 2018 года** в ходе посещения ПАО «Объединённая двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение» **Владимир Путин** провёл совещание по вопросам **диверсификации** производства **высокотехнологичной** продукции гражданского назначения организациями **оборонно-промышленного комплекса**.
 - *«...выпуск гражданской продукции должен полностью, максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после **2020 года**...»*
 - *«...предлагаемая продукция должна быть качественной и **конкурентоспособной** по цене.»*
 - *«Прежде всего это важно для **НИОКР**, сертификации, развития сервисной поддержки и послепродажного обслуживания.»*

<http://kremlin.ru/events/president/news/56699>

Диверсификация:

перечень поручений.

Перечень поручений Президента РФ №Пр-288 по итогам совещания по вопросу диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК 24 января 2018г. (далее – Перечень поручений):

- 1) импортозамещение <...> при реализации крупных инвестиционных проектов и программ, в том числе направленных на модернизацию электроэнергетики, создание нефтегазовой инфраструктуры, внедрение доступных **технологий**... <...>
- 2) «ведение организациями ОПК **раздельного учёта** затрат на производство продукции гражданского назначения»;
- 3) увеличение объёма средств федерального бюджета, направляемых на софинансирование затрат организаций ОПК на проведение **НИОКР**, связанных с производством продукции **гражданского назначения**;
- 4) повышение **спроса** на данный вид продукции / получение **прибыли** от реализации продукции работниками предприятий / корректировка КПЭ.

Управление ИС:

ПОЗИЦИЯ ГОСУДАРСТВА.

Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях (утв. Министерством экономического развития РФ 3 октября 2017 г.):

- 1) **Разработка Основных положений (Политики) по управлению правами** на РИД в Организации и Плана мероприятий по их реализации (утверждаются решением высшего коллегиального органа управления организации) <...>
- 2) **Разработка локальных НПА** организации (порядок и сроки их разработки определяются Планом) <...>
- 3) **Анализ существующих в Организации процессов управления правами на РИД** (в том числе процессов принятия решений по созданию, обеспечению правовой охраны РИД, коммерциализации и защите исключительных прав) и выработка соответствующих рекомендаций по устранению выявленных рисков/организации процесса управления правами на РИД <...>

Далее – по тексту Рекомендаций (всего более 20 позиций).

**ГОСУДАРСТВО ПРЕДЪЯВИЛО К ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ КОМПАНИЯМ ОПК
КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – К 2020 ГОДУ СТАТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ
ИГРОКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО РЫНКА.**

**ОСНОВОЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КОМПАНИИ
ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ.**

**НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК.**

Проблемы предприятий.

- **8 из 10 предприятий** не защищают свою интеллектуальную собственность должным образом.
- Суды отказывают им в защите, вставая на сторону авторов – работников.
- Компании **теряют активы.**

Судебная практика (1)

- ❑ Из документов, регламентирующих **трудовые обязанности** работника, должно прямо, недвусмысленно следовать, что создание результата интеллектуальной деятельности входит в **трудовые обязанности работника** (постановление Федерального арбитражного суда (далее - ФАС) Уральского округа от 9 апреля 2012 года № Ф09-1837/12 по делу №А60-16550/20111, постановление ФАС Поволжского округа от 18 декабря 2007 года по делу № А12-1128/072).
- ❑ Согласно п. 39.1 Постановления **Пленума Верховного Суда России № 5**, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" для определения того, является ли созданное работником после 31.12.2007 **по конкретному заданию** работодателя произведение служебным, необходимо исследовать вопрос о том, входило ли это задание **в пределы трудовых обязанностей работника**. Если такое задание работодателя в его трудовые обязанности не входило, то созданное произведение не может рассматриваться как служебное - исключительное право на него принадлежит работнику, его использование работодателем возможно лишь на основании отдельного соглашения с работником и при условии выплаты ему вознаграждения.

Судебная практика (2)

- ❑ В постановлении по делу №А12-1128/07 Федеральный арбитражный суд Поволжского округа посчитал недоказанным, что произведение создано при исполнении трудовых обязанностей, обосновав решение следующим образом: «**В договоре не оговорены конкретные трудовые обязанности работника, в том числе выполнение служебных заданий в виде изготовления авторских служебных произведений.** В материалы дела не представлено доказательств того, что журналистка, изготавливая произведения, выполняла служебное задание, а не реализовывала свое творчество самостоятельно, как автор» (постановление ФАС Поволжского округа от 18 декабря 2007 года по делу № А12-1128/072).
- ❑ Суд по интеллектуальным правам (СИП) отмечает, что «не может быть принят в качестве обоснованного и довод истца о том, что при наличии трудового договора между истцом и Конюховой И.Н. факт перехода исключительных прав доказан, поскольку определяющим для признания произведения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей или конкретного задания. При этом **наличие** между истцом и Конюховой И.Н. **трудового договора само по себе не свидетельствует** о создании спорного произведения в рамках трудовых обязанностей и служебном характере спорного произведения, а, следовательно, и о переходе прав от Конюховой И.Н. к истцу.» (Постановление СИП от 25 мая 2016 года, дело № А70-6510/2013).

Судебная практика (3)

- В решение Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2015 по делу N СИП-211/2015 было **отказано** в удовлетворении требования Конструкторского бюро работодателя о признании недействительным патента на изобретение в части указания работников Истца в качестве патентообладателей со следующей мотивировкой: **«бесспорных доказательств в подтверждение факта того, что техническое решение по патенту на изобретение «Многоканальный скользящий токосъемник» по свидетельству Российской Федерации № 2351044 создано его работниками в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от него конкретного задания, не представило»**.
- Аналогично было отказано истцу и в деле N СИП-184/2016 от 21.07.2016. Суд по интеллектуальным правам отметил, что **«анализ буквального содержания договора от 27.08.2014 не позволяет суду прийти к выводу о том, что в должностные обязанности ответчика в качестве генерального директора общества входило проведение каких-либо исследовательских работ. Доказательств того, что ответчик в качестве генерального директора привлекался к каким-либо исследованиям, осуществляемым обществом, в материалы дела не представлено. Истцом в материалы дела не представлено доказательств того, что сложное техническое решение, получившее охрану в качестве изобретения, в принципе могло быть создано в течение трех месяцев работы ответчика»**.

Судебная практика (4)

- Так, в деле N СИП-583/2015 Суд по интеллектуальным правам **отказал** в удовлетворении исковых требований Обществу о признании недействительным патента РФ, полученного его работниками.
- Суд отмечает, что Общество **«не представило в материалы дела доказательств** наличия конкретного задания, данного названным лицам, на создание технического решения или того, **что создание такого технического решения охватывалось их служебными обязанностями. Должностные регламенты, трудовые договоры в материалы дела не представлены».**
- При этом суд **не принял технологический регламент и технические условия**, содержащие указание на разработку их Титовой Н.С. и Киюц Н.Ф. и согласование с Клиодтом М.Ф., **в качестве бесспорных и достаточных доказательств авторства этих лиц именно в отношении спорного изобретения** (а не создания технической документации), **поскольку в материалах дела отсутствуют иные доказательства, которые бы объективно подтверждали данное обстоятельство.**

Судебная практика (5)

- ❑ Дополнительно следует отметить, что **даже наличие у предприятия патентов на соответствующие объекты не исключает риска их утраты при отсутствии надлежащего оформления перехода прав от авторов/изобретателей к обладателю патента и, как следствие, **выбытия соответствующих активов из владения предприятия.****
- ❑ В подтверждение - примеры судебной практики СИП в отношении оспаривания патентов: Решение СИП от 06.07.2016 по делу № СИП-583/2015, Решение СИП от 18.02.2016 по делу № СИП-544/2015, Решение СИП от 25.05.2016 по делу № СИП-648/2015, Решение СИП от 28.10.2016 по делу № СИП-423/2016, Решение СИП от 24.08.2016 по делу № СИП-203/2016.

План действий.

Шаг 1. Экспресс-аудит систем защиты интеллектуальной собственности и технологий.

Шаг 2. Устранение недостатков.

Шаг 3. Создание системы защиты интеллектуальной собственности и технологий на предприятии.

Необходимо ПОМНИТЬ.

1. Если у Вас есть патент – это не значит, что технологии защищены. Если отношения с изобретателем / рационализатором не оформлены правильно, **актив можно потерять.**

2. Патентование – не единственный путь. Значительную часть объектов создают изобретатели и рационализаторы, и это не патенты (см. **единая технология, ноу-хау**).

Право на технологию.

- ❑ Единой технологией в смысле настоящей главы признается выраженный в объективной форме **(1) результат научно-технической деятельности, (2) который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране** в соответствии с правилами настоящего раздела, и **(3) может служить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере** (единая технология).
- ❑ **В состав единой технологии могут входить** также результаты интеллектуальной деятельности, *не подлежащие правовой охране* на основании правил настоящего раздела, **в том числе технические данные**, другая информация (ст.1542 ГК РФ).

Право на секрет производства (ноу-хау).

- ❑ **Секретом производства (ноу-хау) признаются 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 (п.1 ст.1465 ГК РФ).
- ❑ **Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования** его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе **при изготовлении изделий** и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства **может распоряжаться** указанным исключительным правом (п.1 ст.1466 ГК РФ).

Выводы и предложения.

1. **Необходимо** создать систему защиты интеллектуальной собственности и технологий на предприятии. Иначе **выполнить требования государства** будет невозможно.
2. Для начала следует провести экспресс-**аудит систем защиты** интеллектуальной собственности и **технологий**.
3. Целесообразно провести **семинар по защите** интеллектуальной собственности и технологий для предприятий **ОПК**.

Спасибо за внимание!



Павел Катков

+7 (985) 765-34-22

+7 (495) 642-37-27

p.katkov@katkovpartners.ru



Алексей Катков

+7 (985) 433-27-93

+7 (495) 642-37-27

a.katkov@katkovpartners.ru