



юридическая компания
КАТКОВ И
ПАРТНЕРЫ

КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ

**Защита интеллектуальной собственности в медиа-
бизнесе. Создание внутренних систем защиты РИД.**

Павел КАТКОВ
старший партнёр
«КАТКОВ и партнеры»
30/05/17

Объекты инновационной и рационализаторской деятельности.

- **Не только НИР и НИОКР:**
- Объекты авторского права, предшествующие патентам (расчёты, чертежи, механика, формулы и пр.).
- Корпоративные РИД (дизайны, тексты и пр.).
- Иные объекты.

ОСНОВНЫЕ источники рисков при создании ИС (1).

Примеры основных источников рисков при создании ИС в рамках **трудовых** отношений:

- ✓ отсутствие необходимых положений об ИС в трудовом договоре,
- ✓ отсутствие доказательств создания ИС в рабочее время и на рабочем месте,
- ✓ отсутствие служебного задания,
- ✓ отсутствие уведомления о сохранении произведения в тайне,
- ✓ отсутствие документа об идентификации произведения,
- ✓ и т.д.;

ОСНОВНЫЕ источники рисков при создании ИС (2).

Примеры основных источников рисков при создании ИС **гражданско-правовых** отношений:

- ✓ отсутствие договора или приложения / доп.соглашения к нему,
- ✓ отсутствие акта,
- ✓ несоответствие договора или акта необходимым требованиям,
- ✓ отсутствие документа об идентификации произведения,
- ✓ отсутствие надлежащей проверки «цепочки прав» у компании – контрагента (в т.ч. документов о создании ИС работниками контрагента и его подрядчиков).
- ✓ отсутствие или некорректное изложение существенных условий договора (напр., условия о сроке создания произведения).
- ✓ и т.д.

ОСНОВНЫЕ источники рисков при создании ИС (3).

Примеры рисков при создании ИС в рамках *гражданско-правовых, трудовых* отношений, возникающих **в силу закона** независимо от положений договора (примеры норм):

- ✓ В случае создания ИС работниками в рамках трудовых отношений – права могут «автоматически» вернуться им в силу закона (ст.1295 ГК РФ).
- ✓ В случае создания ИС подрядчиками – подрядчик «автоматически» имеет лицензию в силу закона (ст.1296 ГК РФ), если стороны не оговорят иного.
- ✓ В случае создания ИС авторами по договору авторского заказа (ст.1288 ГК РФ), автор праве требовать увеличения сроков создания произведения в силу закона, т.н. «льготный срок».
- ✓ И т.д.

Служебные произведения

(ст.1295 ГК РФ, извлечение).

2. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.

Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение возвращается автору.

Если работодатель в срок, предусмотренный в абзаце втором настоящего пункта, начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом (п.2 ст.1295 ГК РФ, абз.1-3).

Произведения, созданные по заказу подрядчиком (ст.1296 ГК РФ, извлечение).

1. Исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или иное произведение, созданные по договору, предметом которого было создание такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.

2. В случае, если исключительное право на произведение в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи принадлежит заказчику, **подрядчик (исполнитель) вправе, поскольку договором не предусмотрено иное, использовать такое произведение для собственных нужд** на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии **в течение всего срока действия исключительного права.**

3. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком исключительное право на произведение принадлежит подрядчику (исполнителю), заказчик вправе использовать такое произведение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если договором не предусмотрено иное (п.1-3 ст.1296 ГК РФ)

РИСКИ и их проявления.

ВАЖНО!

**РИСК ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ НЕОЖИДАННО –
КОГДА ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ СЧИТАЕТ,
ЧТО ПРАВА У НЕГО ЕСТЬ.**

РИСК: эффект бумеранга.

Шаг 1. Правообладатель атакует

Шаг 2. Нарушитель анализирует документы.

Шаг 3. Аргументы атакующей стороны **обращаются против** самого правообладателя.

**РЕЗУЛЬТАТ – НАРУШИТЕЛЬ ПРЕСЛЕДУЕТ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, А НЕ НАОБОРОТ.**

РИСКИ: подробнее.

- **Риск утраты прав на объект.**

- ✓ Компания теряет права на РИД.
- ✓ Суд признает, что права РИД принадлежат работникам, а работодатель использует их незаконно.
- ✓ Примеры – в судебных актах Суда по интеллектуальным правам: Постановление СИП по делу №А-40-184777/2013 **от 11.12.2014**, Постановление СИП **от 01.08.2016 г.** по делу НСИП-17/2016 и др.
- ✓ Аналогичная ситуация и с произведениями, созданными подрядчиками.

РИСКИ: подробнее.

- **Риск обвинения компании в незаконном использовании объекта.**

- ✓ Компанию обвинят в незаконном (пиратском) использовании сайта и его элементов (т.к. они принадлежат работникам / подрядчикам).
- ✓ В этом случае руководство может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 146 УК РФ (до 6 лет лишения свободы).
- ✓ Компания и её должностные лица могут быть подвергнуты штрафам до 40 000 рублей (ст.7.12 КоАП).
- ✓ А в случае иска со стороны работника размер взыскания может составить до 5 000 000 рублей за каждый случай нарушения (ст.1301 ГК РФ и далее).

Причины эффекта бумеранга.

Нет нормальных трудовых договоров (общ. требования, 1295 ГК РФ).

Нет должностных инструкций (суд практика).

Нет служебных заданий (ГК РФ, ВС РФ, ВАС РФ, суд. практика).

Нет отчётов о выполнении (ТК РФ).

Нет актов приёма-передачи (1295 ГК РФ).

Нет уведомлений о сохранении в тайне (1295 ГК РФ).

Нет соглашения о вознаграждении (Пленум ВС РФ о наследовании)

РЕЗУЛЬТАТ: НЕТ ДОКУМЕНТОВ – НЕТ ПРАВ.

РИСКИ и электронный документооборот.

ВАЖНО!

**СЭДЫ НЕ РАБОТАЮТ –
СУДУ НУЖНЫ БУМАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.**

Судебная практика:

эффект бумеранга (1).

- ❑ 1 августа 2016 г. Суд по интеллектуальным правам по делу №СИП-17/2016 постановил отказать правообладателю в иске ввиду отсутствия у него прав на объект.
- ❑ Из текста судебного акта:
 - «из представленных истцом доказательств не усматривается, **с какими именно должностными инструкциями был ознакомлен** Петров А.В., **и что конкретно входило в круг его трудовых обязанностей**, а также то, что он получал какое-либо конкретное **служебное задание** для создания изобретения по спорному патенту»;

**РЕЗУЛЬТАТ – СУД ФАКТИЧЕСКИ ЛИШИЛ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ПРАВ НА ОБЪЕКТ.**

Судебная практика:

эффект бумеранга (2).

- ❑ 1 августа 2016 г. Суд по интеллектуальным правам по делу №СИП-17/2016 постановил отказать правообладателю в иске ввиду отсутствия у него прав на объект.
- ❑ Из текста судебного акта:
 - «Ссылка представителя истца на наличие в обществе системы электронного документооборота и размещения всех должностных инструкций в базе данных, находящейся в доступе всех сотрудников, также не состоятельна, так как из представленных документов - договора, акта ввода в эксплуатацию не следует, что данная информация была доведена до сотрудников общества»;

**РЕЗУЛЬТАТ – СУД ФАКТИЧЕСКИ ЛИШИЛ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ПРАВ НА ОБЪЕКТ.**

Судебная практика:

эффект бумеранга (3).

- ❑ 1 августа 2016 г. Суд по интеллектуальным правам по делу №СИП-17/2016 постановил отказать правообладателю в иске ввиду отсутствия у него прав на объект.
- ❑ Из текста судебного акта:
 - «Приложенный истцом **скриншот невозможно признать относимым доказательством** по делу, так как из него не следует, каким образом и где размещена данная информация, и какое отношение она имеет к обществу и его работникам»;

**РЕЗУЛЬТАТ – СУД ФАКТИЧЕСКИ ЛИШИЛ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ПРАВ НА ОБЪЕКТ.**

Судебная практика:

эффект бумеранга (4).

- ❑ Схожие решения в СОЮ: АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Свердловского областного суда от 19 сентября 2014 г. по делу №33-12264/2014.
- ❑ Из текста судебного акта:
 - «Суд критически оценил представленные ответчиком доказательства - распечатку карточки СЭОДО (системы **электронного документооборота**) и показания свидетеля В., указав, что распечатка не соответствует требованиям ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и является недопустимым доказательством...».

NB. Дело о трудовом споре затронуло права на НМА Работодателя!

Исковые требования:

какие применимы в данном случае.

- Убытки (ст.15 ГК РФ, ч.4 ГК РФ).
- Компенсация (1301 ГК РФ).
- Прекращение нарушения.
- Ликвидация юр.лица нарушителя (1253 ГК РФ).
- Блокировка ссылки (187-ФЗ).
- Блокировка сайта (187-ФЗ).
- Банкротство юр.лица.
- Иное.

Законодательные

и правоприменительные возможности.

- УК РФ: ст.146, 147, 180, **159.6 (новелла)**.
- КоАП РФ: ст.7.12., 14.10, 14.33.
- ГК РФ: ст.1253, 1270 и др.
- Ст.13 Закона «О полиции».
- УПК РФ.
- Закон об ОРД.
- ГПК РФ: **ч.3 ст.26 (новелла)**.
- Прочие нормы.

ВЫХОД: как избежать эффекта бумеранга?

Меры по **управлению рисками**:

- Создание внутренних систем защиты ИС.
- Стандартизация бизнес-процессов.
- Внедрение методик.
- **Внедрение Регламентов отчуждения прав у работников.**
- **Внедрение Регламентов по отчуждению прав у подрядчиков.**
- Регулярный аудит ИС.
- Оценка НМА.
- Прочие меры.

НАЛОГОВЫЙ РИСК:

ОПАСНОСТЬ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ?

- Лицензирование vs. оказания услуг.
- Налоговый риск (дело Mail.ru Group, 200 – 300 млн.руб. за кв., 2,5 млрд.руб. за 2,5 года, источник: <http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2014/11/18/nalogovyj-inspektor-obygral-mailru-group>).

**КАК ПРЕВРАТИТЬ
ОПАСНОСТЬ В ВОЗМОЖНОСТЬ**

Главные риски.

- ❑ Главным, и наиболее существенным риском, является **риск утраты прав на объект**.
- ❑ Из него вытекает второй по значимости риск – **риск незаконного использования** в силу утраты / отсутствия прав.

Дополнительные риски.

- ❑ Претензии **проверяющих**.
- ❑ Использование информации **конкурентами**.
- ❑ **Отказ** клиентов, **срыв** тендеров.
- ❑ Репутационные риски.

Решение проблемы.

Решение проблемы – создание системы защиты ИС при создании путём внедрения комплекса внутренних документов:

1. Регламент процесса создания ИС.
2. Регламент процесса отчуждения прав на ИС при создании.
3. Регламент процесса правового учёта ИС и ведения реестра прав.
4. Регламент процесса юридического аудита НМА компании.
5. Регламенты иных процессов в зависимости от управленческой системы конкретной компании.

Выводы и рекомендации.

1. **Риски** весьма **велики и вероятны**. Первые правообладатели – уже в суде.
2. Как избежать рисков и управлять ими – **создать внедрять** и постоянно **поддерживать** внутренние системы.

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