

ПАТЕНТЫ или НОУ-ХАУ?

Замирович Давид Вадеевич

Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО "Рестрим"
(дочернее профессиональное подразделение ПАО "Ростелеком")

1) Правовая природа патентных прав

- институт гражданского права, составляющий совокупность правовых норм, направленных на регламентацию отношений по созданию, патентованию, использованию и охране изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
- отрасль законодательства, нормы которой регулируют имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, устанавливают систему охраны прав на указанные объекты путем выдачи патента.
- Составная часть законодательства об интеллектуальной собственности.

1) Правовая природа патентных прав

- Назначение патента состоит в предоставлении определенной формы охраны техническим достижениям.
- Теоретически охрана патентных прав обеспечивает вознаграждение не только за создание изобретения, но также за развитие изобретения до того состояния, когда оно становится технически выполнимым и пригодным для продажи. Этот вид стимулирования способствует дальнейшему творчеству и побуждает компании продолжать разработку новых технологий до такого состояния, когда они пригодны для продажи, полезны для общества и желательны для общественного блага.

1) Правовая природа патентных прав

Исторический аспект:

- Формирование привилегий (само слово "патент" произошло от латинского *patere*, что означает быть открытым, доступным взору публики);
- Закрепление привилегий «промышленного» характера (переход к буржуазному устройству);
- Переход от привилегии-милости к патенту-праву;
- Национальный этап развития патентного законодательства (закреплен территориальный принцип охраны);
- Международный этап развития патентного права (международные соглашения)

2) Виды патентов и особенности патентования

- **ИЗОБРЕТЕНИЕ (20 лет);**
- **ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ (10 лет);**
- **ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ (15 лет)**

- **Невозможно получить патент на (ст. 1349 ГК РФ):**
 - на способы клонирования человека;
 - на способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
 - использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
 - результаты интеллектуальной деятельности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (способ рекламы со «светофором», символика олимпийских или паралимпийских игр, способы воздействия или модификации животных без значительной пользы для человека или самого животного и т.п.);
 - в отношении полезных моделей или промышленных образов представляющих собой на объекты, содержащие государственную тайну;

2) Виды патентов и особенности патентования

- **ИЗОБРЕТЕНИЕ:**

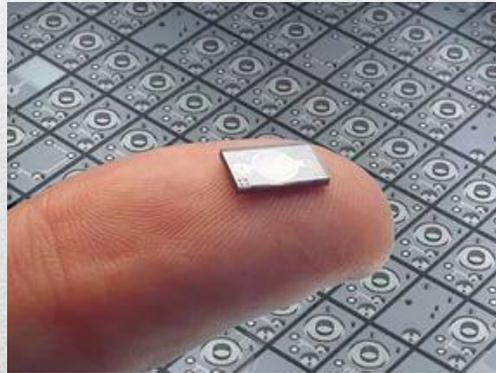
- новизна (изобретение никогда раньше не создавалось, не осуществлялось или использовалось);
- изобретательский уровень (значительный прогресс по отношению к известному уровню техники на тот момент, когда оно было создано, «неочевидность» для специалиста, имеющего средний уровень квалификации);
- промышленная применимость (возможность использования на практике определенным образом, вечный двигатель не будет работать).

В соответствии со ст. 1350 ГК РФ «в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо».

2) Виды патентов и особенности патентования

- Пример:

Микро-имплантируемый насос (МИС) является частью семейства пьезо-активируемых кремниевых микро-насосов, разработанных фирмой Debiotech (Швейцария) для подачи лекарственных средств (к примеру – инсулина).



Несмотря на свои размеры (16x12x1,86 мм), это техническое устройство содержит 17 изобретений, которые защищены 44 патентами.

2) Виды патентов и особенности патентования

- ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ (малый патент, патентная инновация):
 - новизна;
 - промышленная применимость (возможность использования на практике определенным образом, вечный двигатель не будет работать).

Согласно ст. 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Иными словами - устройства (детали, приспособления, установки), которые обладают новизной и промышленной применимостью, но не обладают изобретательским уровнем, подлежат правовой охране как полезные модели.

Полезные модели охраняются в подавляющем большинстве государств романо-германской правовой семьи и в некоторых государствах континентального права (в США и Великобритании охрана полезных моделей не предусмотрена).

Считается, что полезные модели подходят особенно для тех МСП, которые вносят «незначительные» улучшения и изменения в существующую продукцию. Полезные модели главным образом используются для механических инноваций.

2) Виды патентов и особенности патентования

- ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ:

- новизна;
- оригинальность;
- промышленный образец должен воспроизводиться промышленным способом.

Промышленный образец представляет собой декоративный или эстетический аспект промышленного изделия. Он может состоять из трехмерных элементов, таких как форма или поверхность изделия, или двумерных элементов, таких как очертание, рисунок или расцветка.

Охрана промышленного образца дает владельцу промышленного образца право запрещать третьим сторонам несанкционированное изготовление промышленного образца или его имитаций.

Промышленный образец отличается от товарного знака главным образом тем, что он создает внешний вид изделия, который не обязательно должен обладать различительной способностью (первичное условие товарного знака). Товарный знак, хотя и может нести в себе все виды визуальных обозначений, которые могут быть или могут не быть орнаментальными, всегда должен обладать различительной способностью, поскольку товарный знак всегда должен обеспечивать возможность отличить товары и услуги одного предприятия от товаров и услуг другого

2) Виды патентов и особенности патентования

Пример:

Swatch Group - крупнейший пользователь Гаагской системы в 2001 г. подал 103 заявки на регистрацию промышленных образцов в рамках системы. Оригинальный внешний вид часов этой компании считается важнейшей особенностью, которая определяет выбор потребителей в пользу ее продукции. Учитывая это, такие компании как Swatch вкладывают крупные материальные и интеллектуальные средства в разработку промышленных образцов и обеспечивают себе получение исключительных прав на их использование путем регистрации во многих странах.



3) Особенности распоряжения патентными правами

- **Самостоятельное распоряжение:**
- **Выдача лицензий (исключительная и неисключительная);**
- **Уступка патента (договор об отчуждении исключительного права на патент):**
 - **письменная форма договора;**
 - **государственная регистрация (ФИПС).**
- **«Открытая лицензия» (ст. 1368 ГК РФ)**

4) 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».

4) Правовая природа ноу-хау (коммерческой тайны)

- **Основные признаки:**
 - право на защиту имущественных интересов в случае незаконного получения и разглашения ноу-хау (в отличие от охраняемой законом монополии на использование раскрытой сущности);
 - 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.
- **Сведения становятся объектом охраны в качестве ноу-хау, если удовлетворяют следующим требованиям:**
 - они обладают коммерческой ценностью (необязательно реальной, но и потенциальной);
 - они неизвестны третьим лицам на законном основании;
 - отсутствует свободный доступ к этим сведениям со стороны третьих лиц;
 - обладатель сведений вводит в отношении этих сведений режим коммерческой тайны.

5) Виды ноу-хау (коммерческой тайны) и особенности установления режима конфиденциальности.

- **Технические**
 - результаты исследований;
 - особенности процессов и т.п.
- **Экономические:**
 - рынки сбыта;
 - маркетинговые исследования и т.п.;
- **Управленческие и правовые (за определенными исключениями).**
- Круг сведений, охраняемых в качестве ноу-хау, значительно шире круга патентоспособных решений

5) Виды ноу-хау (коммерческой тайны) и особенности установления режима конфиденциальности.

- Режим коммерческой тайны – это определенные формализованные мероприятия (ст. 10 ФЗ о коммерческой тайне):
 - определение перечня информации;
 - принятие локальных – нормативных актов (Положение о коммерческой тайне) детально описывающих порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну и регламентирующих конкретные исполнимые меры (с учетом специфики деятельности организации) по установлению режима коммерческой тайны;
 - учет круга лиц, имеющих доступ к коммерческой тайне;
 - отражение основных особенностей режима в трудовых договорах либо NDA с третьими лицами;
 - проставление физического грифа «Коммерческая тайна» на материальных носителях;

Данные меры должны соблюдаться в совокупности, поэтому если хотя бы одна из них не соблюдена - режим коммерческой тайны считается неустановленным.

6) Особенности распоряжения ноу хау и коммерческой тайной.

- **Самостоятельное распоряжение.**
- **Выдача лицензий либо уступка ноу-хау:**
 - **Распространенным вариантом использования ноу-хау является передача права его использования в составе комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии (франшизе);**
 - **рекомендуется предусматривать 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;**
 - **рекомендуется предусмотреть порядок аудита режима коммерческой тайны у получателя;**
 - **обязательно помнить о том, что NDA сам по себе по российскому праву является только «полумерой» по защите ноу-хау;**
 - **выбор юрисдикции.**

7) Сопоставительный анализ патентной охраны и режима коммерческой тайны, рекомендации.

- Достоинства и недостатки патентования:

Достоинства	Недостатки
Предоставляет полную монополию патентообладателю	Жесткие требования к патенту
Понятные механизмы правовой защиты	Обязательная экспертиза и раскрытие технического решения
	Требует значительных финансовых и временных затрат

7) Сопоставительный анализ патентной охраны и режима коммерческой тайны, рекомендации.

- 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

7) Сопоставительный анализ патентной охраны и режима коммерческой тайны, рекомендации.

- **Критерии выбора патентной формы охраны:**
 - возможность обратного конструирования инновации (reverse engineering);
 - ожидаемая выгода от инновации больше, чем затраты на патентование;
 - срок жизни инновации (продукта) сопоставим со сроком действия патента;
 - невозможность поддерживать режим коммерческой тайны на предприятии.
- **Критерии выбора охраны в качестве ноу-хау:**
 - невозможность обратного конструирования инновации;
 - возможность обеспечить режим коммерческой тайны на предприятии;
 - срок актуальности инновации (продукта) больше, чем срок действия патента;
 - отсутствие средств на процедуру патентования («патентование для бедных»).

7) Сопоставительный анализ патентной охраны и режима коммерческой тайны, рекомендации.

Ответственность за разглашение или использование чужой коммерческой тайны и/или патентов

- Гражданская ответственность (убытки, договорная неустойка, запрет на реализацию товара):
 - Хамовнический суд Москвы в 2004 году вынес обвинительный приговор генеральному директору столичной сети магазинов "Мир Паркета" Сергею Зайцеву. (уничтожено 8 тысяч комплектов полов, взыскано 10 536 810 руб. убытков в пользу патентообладателя) . Кроме того, директор «ООО Мир Паркета» осужден к 2 годам лишения свободы условно по ст. 147 УК РФ.
 - нарушитель несет ответственность за незаконное использование информации, составляющей коммерческую тайну, только если ее владелец принимал необходимые меры по ее охране (Постановление ФАС Поволжского округа от 10 июля 2012 г. по делу №А57-11021/2011, Определение ВАС РФ от 23 августа 2012 г. №ВАС-10500/12 по делу №А27-12862/2011)

7) Сопоставительный анализ патентной охраны и режима коммерческой тайны, рекомендации.

- Уголовная ответственность (147 УК РФ, 183 УК РФ):

- бывший сотрудник «Яндекса» Дмитрий Коробов, похитивший у компании исходный код и алгоритмы ее сервиса «Яндекс.Поиск», приговорен к двум годам условного срока в декабре 2015 года за кражу алгоритма ;

- в декабре 2007 года был присужден к штрафу менеджер по сбыту Череповецкого металлургического комбината, принадлежащего ОАО «Северсталь». Менеджер по электронной почте направил закрытые сведения о ценах на продукцию «Северстали» своему знакомому предпринимателю, получив за это 250 тысяч рублей;

- в конце 2007 года в одном из мировых судов г. Каменск-Уральского осудили за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.183 УК РФ, и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно. бывшую сотрудницу одной из страховых компаний, которая, покидая в 2006 году прежнее место работы (другую страховую компанию), забрала распечатку клиентской базы по договорам ОСАГО за последние два месяца.

7) Сопоставительный анализ патентной охраны и режима коммерческой тайны, рекомендации.

- **Административная ответственность (7.12 КоАП РФ):**

Судебная практика крайне обширна, но в основном это штрафы за реализацию контрафактных экземпляров фонограмм, аудиовизуальных произведений (Решение по делу 5-44/2016 от 09.03.2016, Судебный участок №6 г. Новошахтинска Ростовской области, Решение по делу 5-142/2016 от 03.03.2016, Судебный участок № 5 Ленинского района города Саратова).

Дополнительно ко всем из перечисленных видов ответственности (кроме возможно применение конфискации и уничтожения контрафактного товара.

- **Трудовой кодекс предусматривает право Работодателя на увольнение по статье за разглашение коммерческой тайны.**

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

**Замирович Давид Вадеевич
+7 906 7351857
dzamirovich@gmail.com**