

# IP комплаенс как стратегия защиты объектов интеллектуальной собственности

АВТОР / AUTHOR 2024

19 апреля

Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ  
Москва

Ольга Зиновьева

Управляющий партнер  
юридической компании  
«Элекскор»

# IP комплаенс

1. Что такое комплаенс и история развития концепции
2. Почему это актуально
3. Риск-ориентированный подход к монетизации творческого труда
4. Как выстраивается программа комплаенс
5. Этапы управления объектами интеллектуальной собственности. Судебная практика. Ошибки управления объектами интеллектуальной собственности

# Что такое комплаенс

- Соответствие требованиям
- Должная осмотрительность
- Часть системы внутреннего контроля в организации для обеспечения соответствия стандартам\*
- Программа управления рисками\*\*

\*Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"

\*\*Письмо Банка России от 02.11.2007 N 173-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору"

# История развития концепции комплаенс

## Кодекс чести русского купечества\*

В 1881 году литератор Николай Зегимель опубликовал их в своей книге «Необходимые правила для купцов, банкиров, комиссионеров и вообще для каждого человека, занимающегося каким-либо делом»

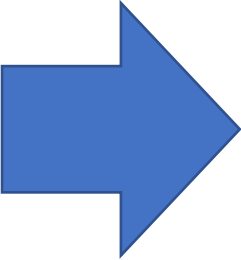
«4. Наблюдайте за порядком во всех, даже малейших, ваших делах. Назначьте всякой вещи свое место, чтобы при первой необходимости вы могли найти ее безо всякого затруднения и без затраты времени. Это чрезвычайно важное условие для каждого делового человека. Не ложитесь спать, пока все ваши вещи не приведены в порядок. Дорожите копейкой, как дорожите рублем.»

«5. Будьте систематичны и регулярны. Никакое дело у вас не может идти правильно и успешно, если вы не обладаете устойчивым характером и не имеете твердых правил. Регулярность вы должны соблюдать не только в ваших делах, но и в домашних обстоятельствах.»

«19. Записывайте все и никогда не держите в памяти того, что может быть записано сейчас.»

\*<https://histrf.ru/read/articles/kodieks-chiesti-russkogho-kupiechiestva>

# Почему это актуально. Риски

- Претензии от третьих лиц
    - Нарушение исключительных прав
    - Недобросовестная конкуренция
  - Нарушения со стороны третьих лиц
    - Копирование разработок
    - Попытки лишить прав за неиспользование
    - Недобросовестная конкуренция
  - Споры с создателями
    - Служебные произведения
    - Подрядчики
  - Внутренние ошибки в управлении
    - Потеря прав из-за досрочного раскрытия информации
    - Не задокументировано использование
- 
- Утрата ценных активов
  - Выплата компенсации, убытков
  - Взыскание штрафов
  - Вынужденный ребрендинг
  - Изъятие и уничтожение товаров
  - Репутационный ущерб

# Почему это актуально. Монетизация

В отличие от материальных активов, стоимость объектов ИС в большей степени зависит от способов и объемов использования

Основная цель использования ИС – получение экономической выгоды  
Экономическая выгода = увеличение дохода и/или снижение издержек

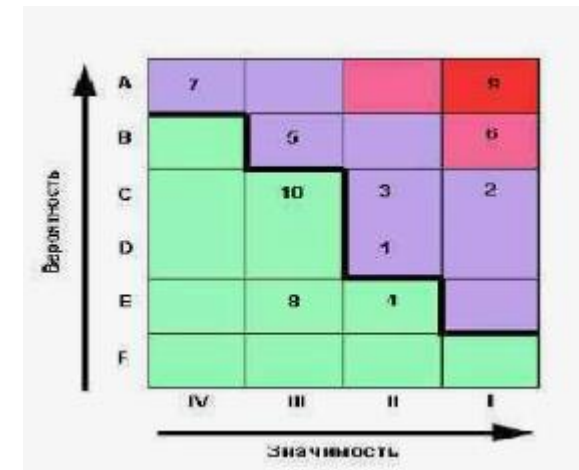
Владение ИС само по себе не создает экономической выгоды. Требуется управление активами и выбор наиболее оптимального способа использования

Максимальный уровень выгоды от использования объектов ИС требует рационального распределения ресурсов компании

# Риск-ориентированный подход к монетизации творческого труда. Объекты

- Изобретения, полезные модели, промышленные образцы
- Программы для ЭВМ, базы данных
- Товарные знаки
- Селекционные достижения
- Ноу-хау
- Авторские разработки: маркетинговые материалы, объекты дизайна, формат, сценарий, статьи, документы

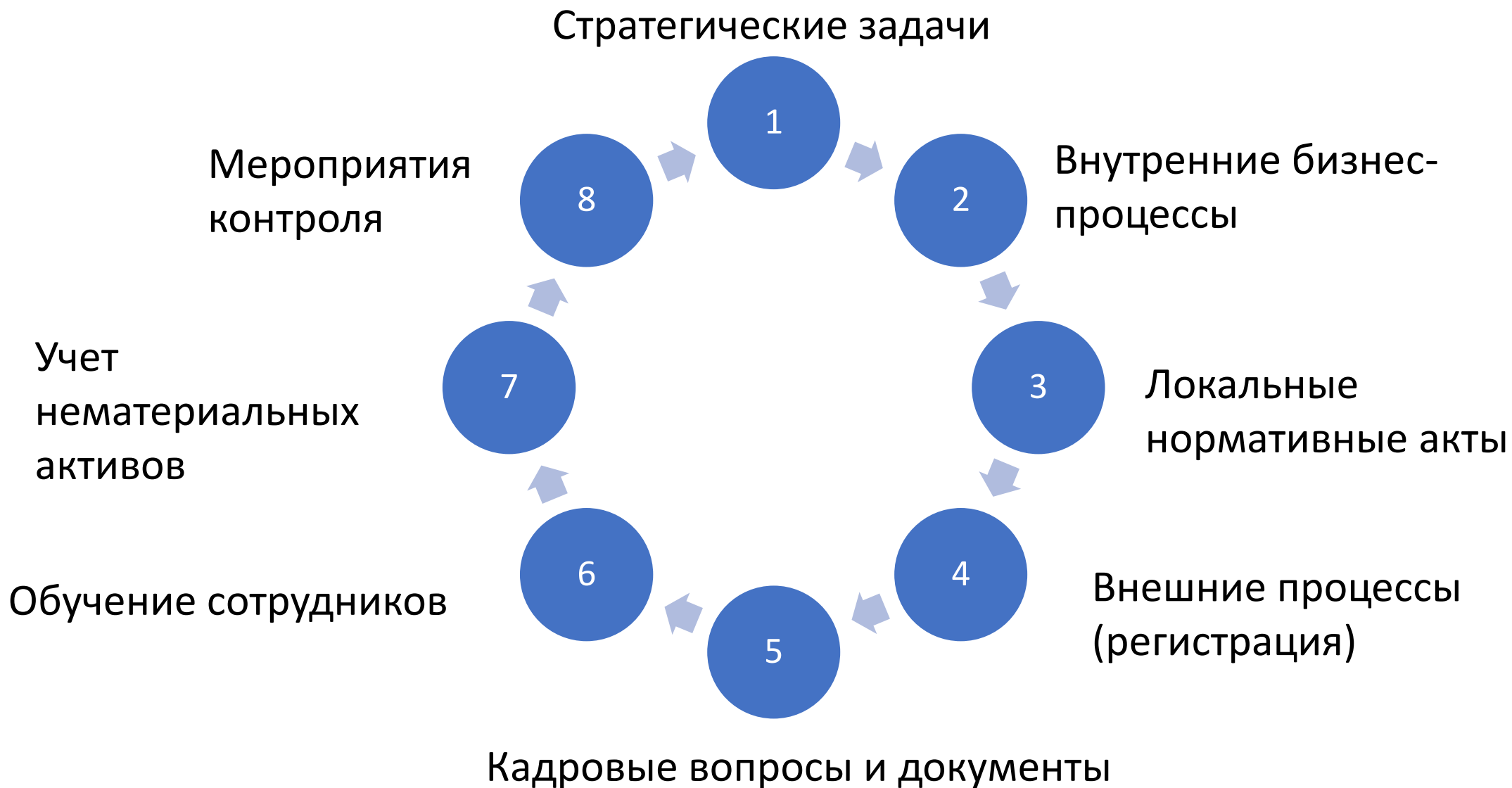
# Риск-ориентированный подход к монетизации творческого труда. Круг вопросов для регулярного контроля



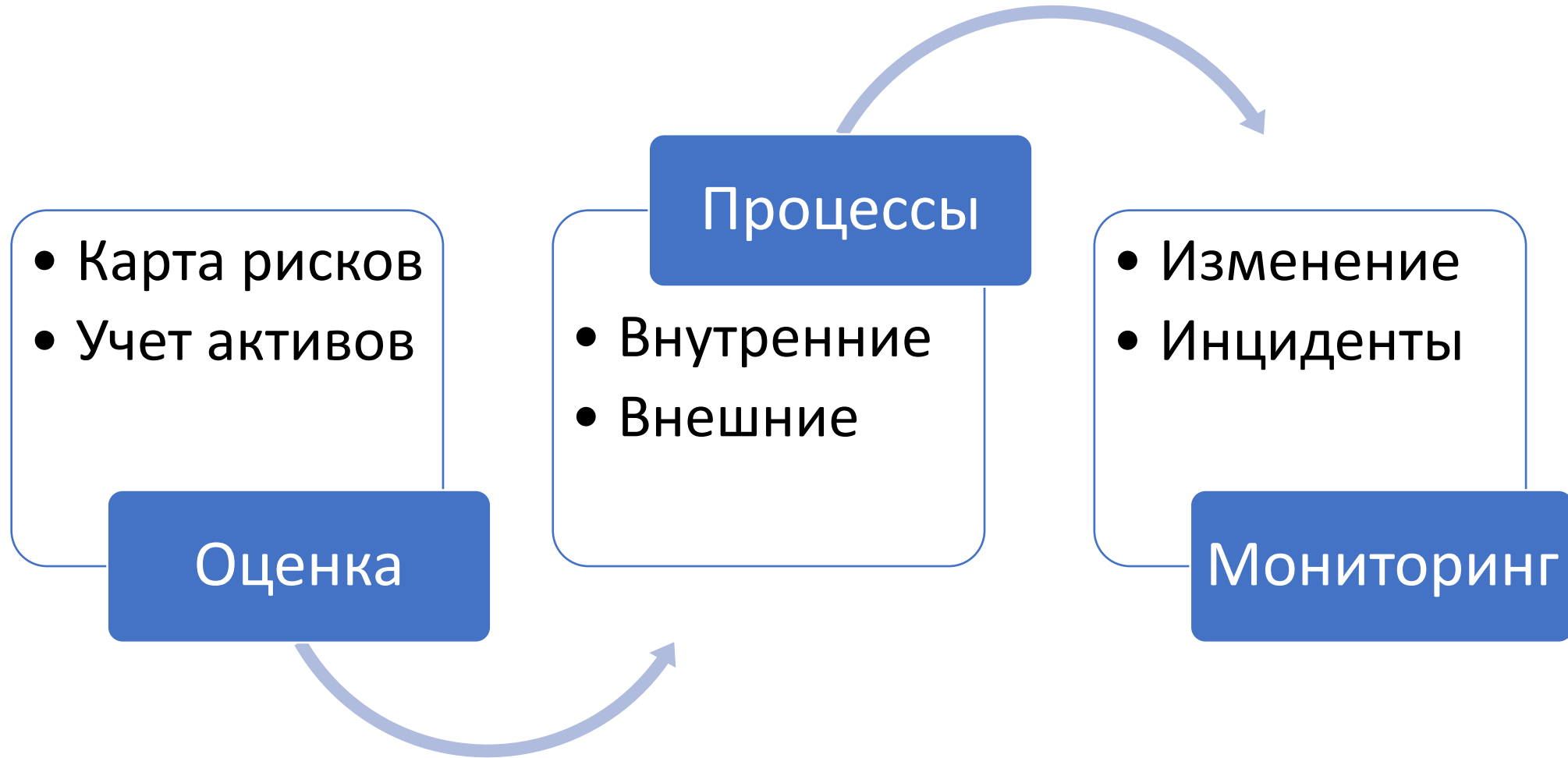
- Служебные произведения
- Объекты, созданные подрядчиками
- Приобретенные объекты на постоянной основе
- Объекты во временном владении
- Зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности
- Объекты в процессе разработки
- Маркетинг , продажи
- Налоговый и бухгалтерский учет
- Профильные
- Непрофильные активы
- Нарушения со стороны третьих лиц
- Потенциальные нарушения прав третьих лиц



# Программа комплаенс



# Этапы построения программы комплаенс



## Этап 2. Оценка объектов ИС. Цели

- Выявление новых возможностей для монетизации
- Выявление рисков

Недостаточный уровень информированности об активах ИС может привести к ошибочным решениям

# Дело о безымянных сапогах

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2023  
№ СИП-452/2023

Компания производитель обуви длительное время занималась продажами товара, участвовала в выставках, информировала о товаре на сайте.

Попытка зарегистрировать товарный знак не удалась, но компания продолжила производство и продажи товара

Затем другая организация зарегистрировала такое обозначение в качестве товарного знака

Компания обратилась в суд с иском о признании действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции

Результат: в иске отказано

## Буровик



Например, если активно заниматься маркетингом и продажами продукта без регистрации товарного знака, то потом может быть сложно противостоять имитаторам и сохранить репутацию

Когда запасся попкорном,  
чтобы наблюдать,  
как остальные подают заявки  
на ТВОЙ патент

<https://t.me/RospatentFIPS>

Telegram

Роспатент

Официальный канал Федеральной службы по  
интеллектуальной собственности

...



Когда запасся попкорном,  
чтобы наблюдать,  
как остальные подают заявки  
на ТВОЙ патент

С начала года в Роспатент  
уже подано более 3000  
заявок на изобретения

**А ты запатентовал свое?**

*Не жди, когда кто-то другой  
придет к нам 😎*

# Дело о мороженом, которое сначала произвели, а потом оказалось, что такой товарный знак зарегистрировать нельзя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2024 № СИП-927/2023

- Общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), которым признано недействительным полностью предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку
- Результат: отказано полностью



Важно определить профильные и непрофильные активы, стратегию получения прав

# Дело о том, как планировать продажи товаров известных брендов

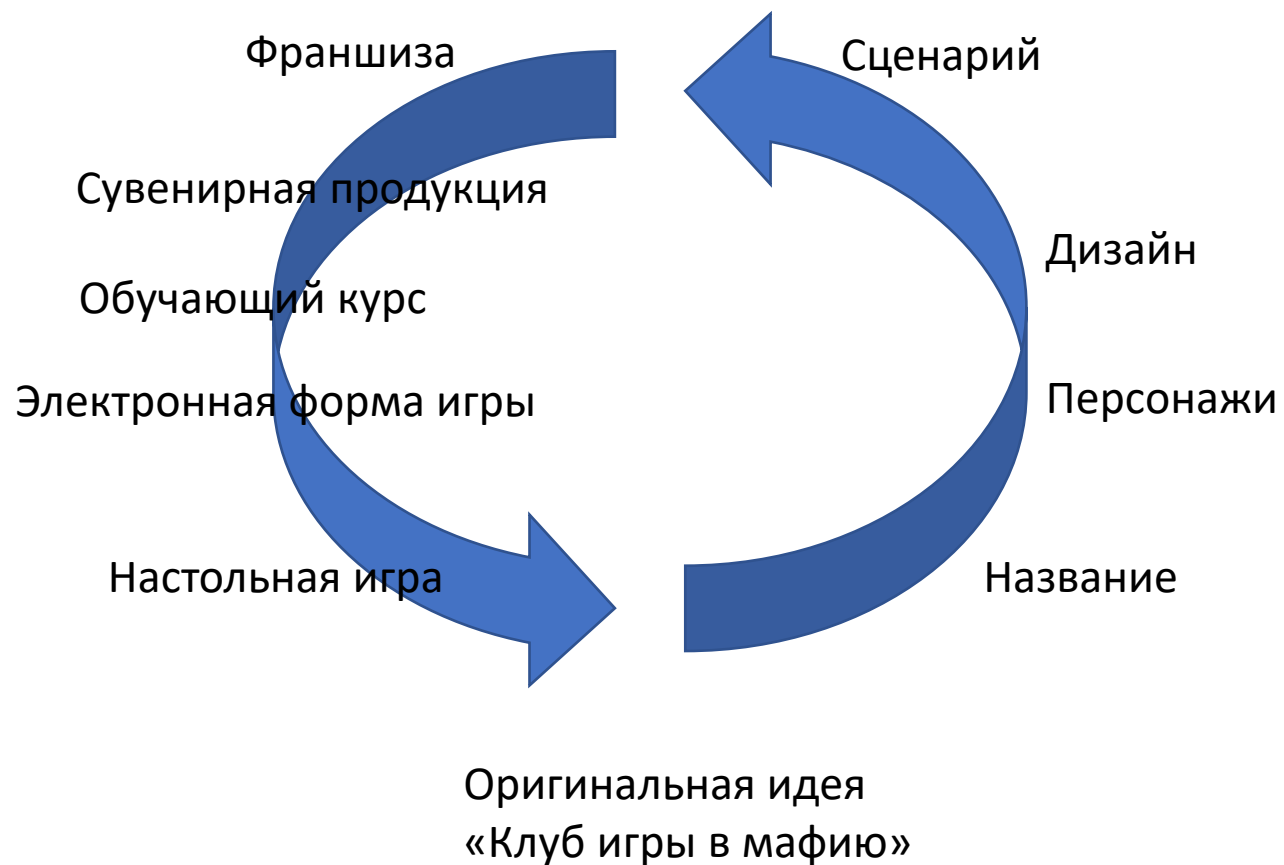
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда № 17АП-8796/2023-ГК г. от 19.09.2023 по делу № А50-32471/2022

- Правообладатель обратился с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации за незаконное использование товарного знака
- Ответчик не представил надлежащие доказательства, подтверждающие ввод спорных товаров в гражданский оборот правообладателем товарного знака или с его согласия, ответчиком не доказана вся последовательность приобретения товара
- Результат: исковые требования удовлетворить



В задачи стратегического планирования входит выяснение, использует ли компания ИС, на которые у нее нет прав, утверждены ли процедуры получения прав и соблюдаются ли они

# Кейс о множестве форм эксплуатации



Использование различных форм ИС увеличивает доходы, рыночную стоимость и срок эксплуатации



## Этап 2. Построение процессов. Цели

- Распределение ресурсов
- Экономия средств
- Достижение максимальной выгоды от использования активов

Неэффективное управление активами может снизить их стоимость и увеличить издержки

«4. Наблюдайте за порядком во всех, даже малейших, ваших делах. Назначьте всякой вещи свое место, чтобы при первой необходимости вы могли найти ее безо всякого затруднения и без затраты времени. Это чрезвычайно важное условие для каждого делового человека. Не ложитесь спать, пока все ваши вещи не приведены в порядок. Дорожите копейкой, как дорожите рублем.»

# Дело о потере товарного знака из-за неиспользования, несмотря на фирменное наименование

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2023 № СИП-549/2023



Компания обратилась с иском к правообладателю товарного знака о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие неиспользования

Правообладатель сослался на то, что в случае регистрации на имя истца товарного знака по названной заявке использование этого товарного знака будет нарушать исключительное право ответчика на фирменное наименование, включающее такой же словесный элемент

Результат : иск удовлетворить полностью

Прояснить характер отношений между нематериальными активами, определить значение для продаж

# Дело о лицензии на ПО, которое уже принадлежит другому лицу

Решение арбитражного суда Псковской области от 01.08.2023 по делу № А52-6584/2022

Компания обратилась в суд с иском о взыскании задолженности по лицензионному договору и неустойки.

При рассмотрении дела выяснилось, что:

- предмет лицензионного договора передан третьему лицу по договору отчуждения исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных

Результат: иск удовлетворить частично

Портфель активов:  
Выявить, какие активы являются ключевыми, есть ли угрозы для получения прибыли, разработать стратегии для сохранения и укрепления позиций компании на рынке

# Дело о ноу-хау, которое передано, но акт не подписан

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 11АП-13788/2023 от 05.10.2023 по делу № А72-17088/2022

Индивидуальный предприниматель обратилась в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю о взыскании суммы паушального взноса и неустойки

Требования основаны на ошибке в оформлении документов

Результат: сумма иска снижена, но требования удовлетворены частично

Условия договора и бизнес-процессы должны быть синхронизированы

## Этап 3. Мониторинг. Цели

- Увеличение срока эксплуатации активов
- Выявление новых возможностей с учетом изменений внутренних и внешних факторов

Несвоевременные меры контроля могут привести к ущербу

«5. Будьте систематичны и регулярны. Никакое дело у вас не может идти правильно и успешно, если вы не обладаете устойчивым характером и не имеете твердых правил. Регулярность вы должны соблюдать не только в ваших делах, но и в домашних обстоятельствах.»

# Дело о наследниках служебного произведения

Решение Кировского районного суда г. Новосибирска от 30.03.2021г. по делу № 2-156/2021

Наследница бывшего работника организации и автора изобретения по патенту обратилась с исковым заявлением о выплате вознаграждения и пересмотре суммы вознаграждения

Результат: исковые требования удовлетворить частично



Регулярный пересмотр  
перечня активов и  
обязательств позволит  
сократить издержки

# Дело о том, как партнеры разошлись и не поделили товарный знак

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2023г.  
по делу № СИП-477/2023

Индивидуальный предприниматель обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по делу о признании действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак нарушающими требования Федерального закона «О защите конкуренции»

Результат: отказано



Формирование адекватных мер для охраны объектов ИС с точки зрения взаимоотношений с партнерами, сотрудниками и подрядчиками – ключевой фактор успешной монетизации

# Заключение

Выгоды от построения системы комплаенс:

- Деньги
  - Увеличение дохода
  - Снижение непредвиденных расходов
- Известность бренда и репутация
- Успешное развитие
  - Повышение стоимости компании
  - Повышение инвестиционной привлекательности



Ольга Зиновьева  
Тел.: +79853646529  
ТГ @olgaiplawyer



@OLGAIPAWYER