



Интеллектуальная собственность: оформление и защита

2020г.

О чем будем говорить



- Зачем заключать договоры
- Что писать в договорах
- Как построить документооборот

**ЗАЧЕМ МНЕ НА ЭТО ТРАТИТЬ
ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ**

Зачем...



- ☐ Инвестор при проведении DD запросит
- ☐ Разработчик может быть сотрудником другой компании
- ☐ Ваши права нарушили и подтверждения нет

СКОЛЬКО ДЕНЕГ Я МОГУ ПОТЕРЯТЬ

КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ

Зачем...



от 10 000 руб. до 5 000 000 руб

- Фото 50 000 - 300 000 руб.
- Тексты от 50 000 - 200 000 руб.
- Товарный знак от 100 000 - 500 000 руб.

Основные заблуждения



- **Заплатил – права получил**
- **Использую объект – права получил**
- **Мой работник - мои права**



Для определения
обладателя исключительных прав необходимо
сначала установить физических
лиц, являющихся авторами произведения, а
затем уже правовые основания для
перехода исключительных прав от авторов
к иному лицу

Кто автор



- Создал результат творческим трудом
- Не будет автором
- Не внесли творческий вклад
- Оказывали консультационное, организационное, техническое содействие
- Авторами могут быть несколько лиц совместно

Как получить права



- Разработчик - фрилансер;
- Разработчик - компания;
- Разработчик - фаундер;
- Разработчик - сотрудник.

Шаг № 1 – Проблемы



- Идея ПО принадлежит фаундерам
- ТЗ формирует СТО, а код пишут линейные сотрудники
- Трудно понять кто и что делаем

Шаг № 1 - Проблемы



- Создал результат творческим трудом
- Не будет автором**
- Не внесли творческий вклад
- Оказывали консультационное, организационное, техническое содействие
- **Авторами могут быть несколько лиц совместно**

Шаг № 1 - Проблемы



- СТО контролирует исполнение задачи
- **СТО контролирует и вносит правки**

- ☐ согласие автора на правки
- ☐ характер правок

Шаг № 1 - Проблемы



Сделать максимально полный перечень лиц,
у которых могут возникать РИД в процессе
работы

Шаг № 1 - Проблемы



Создание РИД должно входить в
должностные обязанности

- ☐ Трудовой договор
- ☐ Должностная инструкция
- ☐ Приказы (задания)

Шаг № 1 - Проблемы



В качестве служебных произведений могут рассматриваться только такие произведения, создание которых непосредственно относится к трудовым обязанностям работника в соответствии с заключенным с ним трудовым договором, должностными инструкциями или иными регламентирующими его деятельность актами.

Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное ([ч. 2 ст. 1295](#) ГК РФ).

Определение Московского городского суда от 03.09.2018 N 4Г-10905/2018

Шаг № 1 - Проблемы



Права на произведения, созданные вне рамок трудового договора или служебного задания, не могут считаться переданными работодателю на основании закона. Например, иллюстрации работника к статье, созданной в порядке служебного задания, не могут рассматриваться как служебное произведение, если они не предусмотрены таким заданием или трудовым договором с работодателем.

Апелляционное определение Московского городского суда от 26.07.2019 по делу N 33-34727/2019



Более того, представленная истцом в судебное заседание **должностная** инструкция постоянного корреспондента также не свидетельствует о том, что в **служебные обязанности** Илюшкина П.Н. входило проведение фотосъемки.

- Служебного задания не было
- В ДИ (ТД) нет указания на фотосъемку
- Нет оплаты

[Определение от 25 июня 2013 г. по делу № 3-30/12](#)



Лучше создать комплекс документов, чтобы иметь
ВОЗМОЖНОСТЬ доказать в суде

Шаг № 2 – Документы



- Положение о служебных произведениях
- Трудовой договор
- Служебное задание
- АКТ



Положение о служебных произведениях

- общие принципы СП
- порядок учета СЗ
- порядок оплаты



Служебные задания

зачем, если создание входит в
должностные обязанности



При этом, в Служебных заданиях №№ 01-10-2008-1, 01-10-2008-2, 01-10-2008-3 от 01.10.2008 **невозможно установить, какое произведение явилось результатом таких служебных заданий, и таким образом вышеуказанные документы не могут являться доказательством возникновения у ООО «Ставрок» исключительных прав на спорное произведение дизайна.** Исходя из вышеуказанных служебных заданий и результатов их исполнения были изготовлены промышленные образцы, исключительные права на которые подтверждаются только выданным надлежащим образом патентом, которые у истца отсутствуют



Служебное задание

- ☐ не хотим тратить время
- ☐ трудно понять кто и что создает



Служебное задание

- ☐ документ
- ☐ электронная почта
- ☐ ПО



ОТДЕЛЬНО ИЛИ НЕТ



Размер и порядок выплаты авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения устанавливаются договором автора с работодателем. Такой договор носит гражданско-правовой характер, и на него распространяются общие правила о порядке заключения договоров.

Апелляционное определение Московского городского суда от 26.07.2019 по делу N 33-34727/2019



Оплата – отдельно от ЗП

- ☐ твердая сумма
- ☐ процент
- ☐ **ВКЛЮЧЕНО В ЗП**

Договор

ТЗ

Акт

Выделение оплаты

**Внутри компании есть
реальные авторы**

Получение прав от них



- Регистрация товарного знака
- Регистрация ПО
- Депонирование
- Патенты

Режим коммерческой тайны

- ✓ определение перечня сведений
- ✓ фиксация доступа (прекращения)
для работников
- ✓ ознакомление с правилами



- ✓ Домен не равен ТЗ
- ✓ Важна дата регистрации
- ✓ Важна сфера использования ТЗ и домена (пересечение по МКТУ)

Скопированы: фото, тексты, структура построения страниц сайта

даже при визуальном сравнительном осмотре спорных страниц двух сайтов без применения специальных знаний видно, что один из этих сайтов копирует другой с незначительными изменениями информационного характера в части наименований организаций и т.п.

Итог

- *Устранить нарушения*
- *Компенсация 150 000 руб.*

Постановление Суда по интеллектуальным правам
от 18.07.2019 N C01-551/2019 по делу N A40-
217592/2017



ООО «Юридическая компания «Зарцын и партнеры»

Тел.: +7 (499) 550 - 94 - 94

E-mail.: info@zarlaw.ru kharitonova.l@zarlaw.ru

www.zarlaw.ru



facebook.com/zarlaw



vk.com/zarlaw