

**П<sup>g</sup>**  
pepeliaev group®

Управление  
интеллектуальной  
собственностью через  
создание IP-портфолио  
компании

**Орлова Валентина**

д.ю.н., профессор, патентный поверенный

Москва, РОСАТОМ, 2019

[www.pgplaw.ru](http://www.pgplaw.ru)

**Интеллектуальная собственность** - один из основных показателей социально-экономического потенциала государства.

**Цифровые технологии** способствуют более полному включению интеллектуальной собственности в экономический оборот.

**Обсуждаемые темы** - использование искусственного интеллекта, технологии блокчейн, распределенных реестров.

**Площадки для обсуждения** – ТПП РФ, Международный форум по интеллектуальной собственности, IPQvoium Сколково, РСПП (о необходимости создания Комитета по интеллектуальной собственности – в целях повышения эффективности использования различных объектов интеллектуальной собственности).

**РОСАТОМ** является активным участником процессов цифровизации российской экономики, в том числе участвуя в деятельности Ассоциации IPChain.

**«За кадром» обсуждения** - вопросы создания объектов интеллектуальной собственности (ОИС), в том числе вопросы внутрикорпоративного регулирования отношений, связанных с подготовкой к их созданию, созданием ОИС, постановкой на бухгалтерский учет, последующим использованием как внутри компании-правообладателя, так и предоставлением права их использования третьим лицам.

**Стратегия инновационного развития до 2020 г.** направлена на повышение восприимчивости «бизнеса и экономики в целом к инновациям» и содержит важнейшие положения, разработка и реализация которых позволит экономике нашей страны перейти на инновационный и современный путь развития.

**«Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»** - определяет «наиболее перспективные области развития науки и технологий ..., обеспечивающие реализацию конкурентных преимуществ страны».

**Потребность** в определенных инструментах, без которых невозможно выявить целесообразность и перспективу проведения исследований в том или ином направлении и которые помогают в выявлении этих самых перспективных направлений.

**Универсальность** и **надежность** функционирования этих инструментов позволяет с высокой точностью определить точки приложения «усилий» в развитии и с высокой степенью вероятности избежать негативных моментов, сопутствующих исследованию чего-то нового.

# Интеллектуальная собственность. Инструментарий

**Управление интеллектуальной собственностью** – это комплекс самых разнообразных мер по развитию и использованию интеллектуальной собственности компании.

**Факт** - в настоящее время в подавляющем большинстве компаний, являющихся правообладателями тех или иных объектов интеллектуальной собственности, ведется учет таких объектов.

**Вопрос** - эффективен ли такой учет? Помогает ли он развитию компании?

Формального ведения реестра/перечня объектов интеллектуальной собственности компании недостаточно.

**Совокупность объектов интеллектуальной собственности, а точнее – сведений о них, должна представлять собой сложный, но живой «организм», позволяющий «сотрудничать» с ним.**

# Интеллектуальная собственность. Инструментарий

«Организм», который будет помогать своему контрагенту – компании – понимать в нужный момент:

- что именно нужно делать;
- в каком направлении двигаться;
- каким темпами;
- что оставить без внимания (на время или навсегда);
- что можно успешно монетизировать, не утратив при этом свои конкурентные преимущества, и т.д.



# Интеллектуальная собственность. Инструментарий

Тренды последнего времени - использование терминов **«портфель интеллектуальной собственности»**, **«патентный портфель»**, **«IP-портфолио»**.

Каждый из пользователей закладывает свой смысл в этот термин.

На деле же в большинстве случаев речь все-таки идет о том самом достаточно аморфном реестре/перечне объектов интеллектуальной собственности, который когда-то давно создали и время от времени дополняют сведениями об уплате годовых пошлин и, в лучшем случае, о предоставлении лицензий.

Но есть и другие примеры, когда **формирование портфеля (портфолио) не является самоцелью**.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июня 2014 г. N 506-12

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ АТОМНОГО  
ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"

**Цели Программы** - обеспечение устойчивого развития атомного энергопромышленного комплекса;

поддержание геополитических интересов Российской Федерации в зоне ответственности атомной отрасли;

комплексное обеспечение ядерной и радиационной безопасности в Российской Федерации

**Задачи Программы** - эффективное развитие атомной электрогенерации;

выполнение государственных обязательств по обращению с федеральными радиоактивными отходами и обеспечению безопасного состояния ядерно и радиационно опасных объектов;

расширение международной интеграции в области использования атомной энергии;

обеспечение реализации государственных приоритетов в сфере деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом";

сохранение статуса ядерной державы и обеспечение геополитических интересов Российской Федерации;

инновационное развитие гражданского сектора атомной отрасли и расширение сферы использования ядерных технологий;

разработка перспективных инновационных технологий атомной науки и техники;

обеспечение промышленной утилизации вооружения и военной техники ядерного оружейного комплекса, выведенных из состава Вооруженных Сил Российской Федерации;

создание объектов инфраструктуры по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, перевод объектов ядерного наследия в ядерно и радиационно безопасное состояние.

- Количество результатов интеллектуальной деятельности - полученных патентов иностранных государств, поданных и зарегистрированных в установленном порядке заявок на получение патентов иностранных государств, оформленных секретов производства (ноу-хау), характеризующих коммерциализацию и расширение сферы применения результатов научной деятельности атомной отрасли.
- Результативность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в части обеспечения правовой охраны технологий.
- Использование созданных результатов интеллектуальной деятельности для развития технологий.
- Использование результатов патентных исследований в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.

Эффективное использование результатов интеллектуальной собственности на современном рынке, а также адекватная реакция на патентную активность конкурентов возможны лишь при **комплексном и системном управлении интеллектуальной собственностью (ИС)** компании.

Особое значение при формировании корпоративных систем управления ИС имеют:

- прозрачная идеология, принятая руководством и работниками организации;
- отработанные механизмы и формализованный процесс;
- отлаженная структура и эффективное взаимодействие подразделений;
- прогрессивные схемы мотивации и развития творческой деятельности персонала.

**Вызовы внешней среды** обусловлены недооценкой необходимости системного управления:

- процессом создания;
- правовой охраны, коммерциализации ;
- защиты результатов интеллектуальной деятельности.

Вызовы достигли **критической массы** и требуют незамедлительной реакции со стороны российских компаний.

**Усиление вызовов** обусловлено:

- формированием национальной инновационной системы, принятием правил Всемирной торговой организации;
- развитием международной торговли;
- повышением активности на различных территориях, включая территорию РФ иностранных компаний, имеющих большой опыт "патентных войн".

Управление интеллектуальной собственностью, как и другие подсистемы управления организацией, должно быть органично **встроено** в общекорпоративную систему управления с учетом сложившихся организационной структуры и культуры.

Например, отношения организации с авторами, выходят далеко за рамки патентного или авторского права.

Поэтому подсистема управления кадрами должна включать в себя согласованные элементы **управления интеллектуальной деятельностью** персонала, а также **правами на ее результаты**.

Другой пример, патентно-лицензионная деятельность требует затрат. Следовательно, она должна быть встроена в систему бюджетирования организации в рамках инновационных стратегий развития и финансовой политики.



Особую роль в эффективном **управление объектами интеллектуальной собственности** играют:

- использование ресурсов и возможностей маркетинга; как на этапе разработки нового продукта, так и на этапе оценки коммерческого потенциала инновационных разработок;
- систематические исследования на патентную чистоту создаваемого продукта (цель - обеспечение экономической безопасности компании);
- локальная нормативная база; **НО** разработка ЛНА (их содержание) будет эффективной только после формирования основ корпоративной идеологии, механизмов и структуры управления ИС.

Важнейший **фактор успешного управления ИС** - активная позиция высшего руководства компании, при условии:

- четко обозначенных целей и стратегий коммерциализации объектов ИС;
- понимания приоритетов инновационного развития;
- сформированных подходов к разрешению конфликтов экономических интересов;
- сформированных подходов к решению частных задач:
  - выбор способа и территории правовой охраны инновационной разработки,
  - вида лицензионного соглашения,
  - определение размера авторского вознаграждения, изобретателям - работникам предприятия и т. д.

**Формализация этих положений/подходов существенно влияет на эффективность инновационных процессов.**

Формализация процесса управления - определение функций, последовательности их выполнения, управляющих факторов и ресурсов, а также участников процесса.

Основные элементы структуры управления ИС, как правило:

- подразделение интеллектуальной собственности,
- подразделение трансфера технологий (инноваций),
- орган, координирующий управление ИС в рамках общекорпоративной инновационной системы.

## Примерный перечень:

- выявление избыточных и необходимых объектов ИС;
- определение форм и методов правовой охраны объектов ИС;
- определение ключевого объекта ИС;
- реализация процедур правовой охраны ИС;
- коммерциализация (монетизация) ИС;
- пресечение нарушений интеллектуальных прав;
- взыскание компенсаций за незаконное использование объектов ИС.

Политика компании в области ИС. Примерное содержание:

- общие положения;
- термины и определения;
- формирование массива интеллектуальной собственности Компании;
- служебные объекты интеллектуальной собственности Компании;
- использование Компанией объектов интеллектуальной собственности;
- отчуждение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Компании, залог исключительных прав;
- защита прав на объекты интеллектуальной собственности Компании;
- документы Компании, направленные на реализацию Политики Компании в области интеллектуальной собственности.

# Политика компании в области ИС = база IP-портфолио (нормативная и методологическая)

Политика Компании в области интеллектуальной собственности (далее – Политика) – базовый инструмент в управлении ИС. Политика – нормативная и методологическая основа для работы с IP-портфолио.

Политика устанавливает порядок формирования массива объектов интеллектуальной собственности Компании, их использования и распоряжения правами на них, систему взаимодействия подразделений Компании, участвующих в планировании, финансировании, контроле исполнения исследований и разработок новых объектов интеллектуальной собственности, защите, учете и реализации полученных результатов.

Определяет цели, принципы управления ИС, включая определение порядка формирования, внутреннего использования и распоряжения правами на объекты ИС Компании.

- Основные цели формирования и распоряжения ИС Компании:
- обеспечение использования инновационных технологий в деятельности Компании;
- повышение результативности исследований и разработок, проводимых Компанией или по заказам Компании;
- минимизация рисков и потерь от возможных нарушений исключительных прав других лиц в инновационных проектах и программах Компании;
- предотвращение использования полученных Компанией результатов другими лицами без учета интересов Компании;
- наращивание нематериальных активов Компании.

## Систематический аудит объектов интеллектуальной собственности

**Цель** аудита - сохранение актуальности/эффективности прав интеллектуальной собственности Компании применительно к сфере интересов Компании.

**Периодичность** – постоянно.

**Содержание** аудита - проведение патентно-информационных исследований, мониторинги рынков продукции, аналогичной продукции Компании.

**Результат** аудита - принятие решения о:

- продолжении поддержания в силе объектов патентного права или об отказе от такого поддержания,
- проведении более углубленных исследований по выявленным перспективным направлениям,
- прекращении исследований по бесперспективным направлениям,



- патентовании или регистрации новых объектов,
- ребрендинге товарных знаков,
- регистрации новых товарных знаков для новых видов продукции.

**Конкретные цели проведения аудита, его периодичность, направления и другие аспекты регулируются разделом отдельного ЛНА, например, Положения о получении правовой охраны объектов интеллектуальной собственности Компании.**

## Некоторые концептуальные подходы

Объекты интеллектуальной собственности Компании, **в основном** используются Компанией в рамках осуществления своей деятельности (**для собственных нужд**).

В **отдельных случаях** объекты интеллектуальной собственности Компании могут использоваться **партнерами** Компании для реализации инновационных проектов, в том числе **совместных**.

Право на использование объектов интеллектуальной собственности Компании предоставляется на основе **возмездных лицензионных договоров**, как правило, без права предоставления sublicензий [вариант – с правом предоставления sublicензий]. В рамках **совместных проектов** право на использование объектов интеллектуальной собственности предоставляется на основе **безвозмездных лицензионных договоров**.

**Отчуждение** исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Компании осуществляется **в исключительных случаях** утраты интереса у Компании к их использованию:

- моральное старение объекта,
- появление новых более эффективных объектов,
- прекращение деятельности Компании по тому или иному направлению, в рамках которого использовался объект интеллектуальной собственности.

## Документы Компании, направленные на реализацию Политики Компании в области ИС, связанные с оформлением IP-портфолио

- Положение о получении правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.
- Положение о порядке и условиях приобретения Компанией исключительных прав.
- Положение о ноу-хау [или о конфиденциальности] Компании.
- Приказ о введении режима коммерческой тайны.
- Положение о Реестре объектов интеллектуальной собственности Компании.
- Положение Компании о бухгалтерском учете (раздел «Бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности»).
- Положение о служебных объектах интеллектуальной собственности Компании.
- Положение о порядке принятия решений о распоряжении правами на объекты интеллектуальной собственности Компании.

## Факторы, влияющие на формирование IP-портфолио

*понимания разработчиками внешних вызовов:*

- стремительно развивающаяся в международном патентовании активность конкурентов;
- появление новых конкурентов, технологии которых соответствуют мировым стандартам безопасности и техническим нормам, открытая информация об их международном патентовании свидетельствует о широком охвате прав на объекты интеллектуальной собственности, надлежащим образом оформленных (выданные патенты);
- риски игнорирования значения международного патентования для глобальной экспансии (потеря бизнеса вследствие утраты/неполучения прав на отдельные ключевые технические решения и узлы технологий; срыв проектов, например, по сооружению объектов, вследствие претензий третьих лиц в части прав на ключевые технические решения и узлы технологий; финансовые потери (реальный ущерб, понесенные затраты на разработку технологий, упущенная выгода из-за непродажи технологий, урегулирование претензий третьих лиц;

# Формирование IP-портфолио

- *обязательное требование тендеров на предоставление подтверждения интеллектуальных прав на «продукт», который будет использоваться, например, при сооружении объекта;*
- *результаты проведения патентных исследований относительно интересующих объектов/узлов/технологий/т.д.;*
- *выявленные наиболее активные направления международного патентования конкурентов;*
- *результаты проведения проверок на патентную чистоту;*
- *результаты проведения НИОКР;*
- *построенные патентные ландшафты;*
- *понимание стоимости проведения исследований, патентования.*

**Формирование** портфолио ведется **поэтапно**, но **постоянно**:

- формируется проектная команда;
- формируется перечень ключевых объектов/технологий/узлов/т.д.;
- выявляется и оформляется ноу-хау, исходя из сформированного перечня;
- оформляются патентные заявки;
- подаются заявки (национальная фаза/международная фаза);
- разрабатывается бизнес-модель, если применимо, например, *типовой проект* объекта;
- разрабатывается пакет или пакеты лицензионных договоров для реализации той или иной бизнес-модели.

# Формирование IP-портфолио

При принятии решения о международном патентовании осуществляются:

*1. Выбор технического решения с учетом таких критериев как:*

- Повышение безопасности
- Технологическая новизна
- Улучшение эксплуатационных характеристик
- Экономическая эффективность
- Отсутствие аналогов на рынке
- Локализация



## 2. Выбор формы правовой охраны

### Патентование наиболее целесообразно для:

- технические решения, патентная охрана которых обеспечивает защиту технологии в целом, защиту отдельных конструктивных узлов и внешнего вида, являются принципиальными для продукта и (или) технологии;
- технические решения, относящиеся к физическим принципам;
- технические решения, использованные в продаваемых изделиях, которые можно скопировать или обнаружить визуально (изъять, ознакомиться при проведении процедур таможенного досмотра, монтажа, погрузочно-разгрузочных работ и пр.);
- любые иные решения, использованные в оборудовании, - в случае, если их копирование представляется возможным проконтролировать;
- Решение о выборе формы полезной модели целесообразно, если не возможно патентование в качестве изобретения.

## Для выбора секрета производства в качестве формы правовой охраны РИД:

- уникальные устройства и оборудование, которое невозможно увидеть в готовом изделии;
- технологии и способы изготовления, техническую, технологическую, конструкторскую, проектную и иную документацию по проекту, в которой содержится информация, влияющая на технико-экономические показатели продуктов и (или) технологий (включая АЭС российского дизайна), ядерную и радиационную безопасность, сроки службы объектов использования атомной энергии и пр.;
- научно-техническая документация, содержащая информацию о применяемых в продукте/технологии технических и технологических решений (отчеты НИОКР, проектная документация, конструкторская документация, технические условия, и пр.) при условии их коммерческой ценности.

*3. Обеспечение полноты и достаточности охраны, исходя из таких критериев как:*

- Глубина и детальность проработки предлагаемого к патентованию технического решения и его место в общей структуре АЭС.
- Отсутствие в описании в формуле изобретения признаков, представляющихся избыточными.
- Минимальное количество отличительных признаков в независимых пунктах формулы.
- Наличие в описании и в зависимых пунктах формулы альтернативных вариантов исполнения изобретения.
- Наличие в независимых пунктах формулы изобретения общих (родовых) формулировок и их точности и обоснованность в описании и ссылочных материалах.

Исследуется история появления у компании права на объект из IP-портфолио.

Прослеживается вся цепочка – особенно для ситуаций, когда права были приобретены у третьих лиц (не работников), или объекты были созданы в рамках совместных НИР и НИОКР.

Если объект IP – результат внутренних исследований компании, то проверяется наличие и полнота документов, подтверждающих принадлежность прав работодателю.

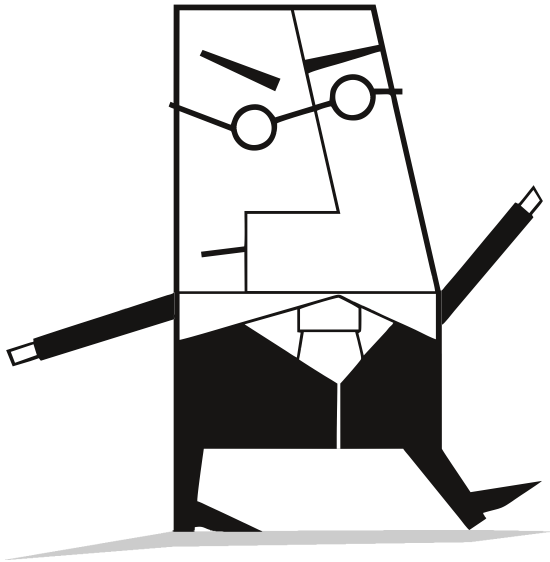
Если речь идет о ноу-хау, то проверяется соответствие условий охраны соответствующих сведений требованиям, установленным законом.

Иногда исследователи (авторы) сами себя «порочат» публикациями.

В случае совместного создания результатов – не оформляют распределение/закрепление прав.

При передаче (отчуждении или лицензировании) ноу-хау также осуществляется проверка соблюдения условий охраны, установленных законом.

Сторона, приобретающая исключительное право или право использование, нередко требует доказательств устойчивости патентов



- **Россия**  
Москва, Санкт-Петербург,  
Красноярск, Южно-Сахалинск,  
Владивосток
- **Китай**  
Пекин, Шанхай, Гуанчжоу
- **Корея**  
Сеул

 [www.pgplaw.ru](http://www.pgplaw.ru)

 [info@pgplaw.ru](mailto:info@pgplaw.ru)

 +7 (495) 767-00-07

 +7 (495) 765-00-07