

Тема 5. Управление интеллектуальной собственностью

Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), осуществляющая функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдения интересов РФ, российских физических и юридических лиц при распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе создаваемые в рамках международного научно-технического сотрудничества.

Роспатент осуществляет следующие полномочия: а) организует прием заявок на объекты интеллектуальной собственности, их регистрацию и экспертизу; выдает в установленном порядке патенты РФ на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельства РФ на товарный знак, знак обслуживания, на право пользования наименованием места происхождения товара, на общеизвестный в РФ товарный знак, свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем; б) осуществляет регистрацию договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации; в) осуществляет аттестацию и регистрацию патентных поверенных Российской Федерации, а также выдачу им регистрационных свидетельств; г) публикует сведения, касающиеся регистрации, выдачи, действия и прекращения действия патентов и др. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и

товарным знакам является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба РФ и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые в соответствии с законодательством РФ.

Организационная структура Роспатента. Федеральную службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством РФ. Подведомственными Роспатенту учреждениями являются: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС); Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ФГБУ «ФАПРИД»); Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО РГАИС).

Функции ФИПС:

- прием и экспертиза заявок на объекты патентного права, в т.ч. международных заявок на изобретения и полезные модели, рассмотрение предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, представленных на государственную регистрацию договоров о распоряжении исключительным правом, и сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами Российской Федерации, выпуск официальных бюллетеней о зарегистрированных объектах патентных прав, поданных заявках и выданных по ним патентах, рассмотрение заявлений, ходатайств, касающихся продления срока действия исключительного права, рассмотрение возражений, касающихся решений по результатам экспертизы заявок на объекты патентного права, признания недействительным предоставления или досрочного прекращения действия правовой охраны, подготовка проектов решений;

- прием и экспертиза заявок на государственную регистрацию средств индивидуализации, выполнение работ по международным заявкам на товарный знак, рассмотрение заявлений о признании товарного знака или обозначения общеизвестным в Российской Федерации, рассмотрение предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, представленных на государственную регистрацию договоров о распоряжении исключительным правом, средствах индивидуализации, выпуск официальных бюллетеней о зарегистрированных средствах индивидуализации; рассмотрение заявлений, ходатайств, касающихся продления срока действия исключительного права на средства индивидуализации, рассмотрение возражений и заявлений, 18 касающихся решений по результатам экспертизы заявок на средства индивидуализации, признания недействительным предоставления или досрочного прекращения действия правовой охраны средств индивидуализации, подготовка проектов решений;

- прием и проверка заявок на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии интегральных микросхем, выпуск официальных бюллетеней о зарегистрированных свидетельствах, рассмотрение предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, представленных на государственную регистрацию договоров о распоряжении исключительным правом, и сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами Российской Федерации, подготовка проектов решений;

- библиотечное, библиографическое, справочно-информационное, научно-методическое обслуживание на базе государственного патентного фонда и единой системы автоматизированных банков данных.

Основная деятельность ФГБУ «ФАПРИД»: проведение подготовительных работ и участие в осуществляемых Роспатентом; проверках деятельности государственных заказчиков и организаций-исполнителей государственных контрактов на выполнение НИОКТР

военного, специального и двойного назначения за счет средств федерального бюджета; обеспечение ведения Роспатентом Единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации и выполнение функций оператора Федеральной государственной информационной системы «АИС учета РИД»; участие в подготовке, согласовании и реализации межправительственных соглашений о взаимной охране интеллектуальной собственности в ходе двухстороннего военно-технического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными государствами и обеспечение ведения Роспатентом учета переданных иностранным государствам лицензий на производство продукции военного назначения; проведение мероприятий по защите в судебных и иных инстанциях прав Российской Федерации на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения; проведение работ по урегулированию вопросов правовой защиты интересов государства при проведении инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности, сопровождению поданных от имени Российской Федерации заявок и полученных патентов на изобретения, а также сопровождению ранее заключенных учреждением лицензионных договоров на использование прав Российской Федерации; участие в работах по совершенствованию нормативных правовых актов в части, касающейся правовой охраны, учета и использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения.

Деятельность ФГБОУ ВПО РГАИС направлена обучение по программам высшего профессионального и послевузовского профессионального образования.

Любое предприятие с момента регистрации имеет в своем арсенале как минимум один объект интеллектуальной собственности – фирменное наименование организации. В зависимости от характера деятельности

компании, объема прибыли и прочих показателей меняется количество используемых объектов интеллектуальной деятельности, которые являются нематериальными активами фирмы. Многим может показаться, что подобные объекты не имеют особой ценности в связи с их невещественной природой, однако, это не так. Все результаты интеллектуальной деятельности могут быть выражены в материальном виде: изобретение используется для производства на фабрике, товарный знак наносят на упаковку товара, фирменное наименование указывают на официальных бланках компании и т. д. При этом непосредственно рентабельность и выгода от использования этих объектов напрямую зависит от грамотного управления нематериальными активами в пределах отдельного предприятия. А также важно учитывать, что интеллектуальная собственность является особым ресурсом, который довольно просто незаконно получить и впоследствии противоправно использовать, поэтому к защите и управлению следует относиться с повышенным вниманием.

Подходя к вопросу раскрытия термина «управление интеллектуальной собственностью», стоит отметить, что в законодательстве отсутствует правовое определение указанного понятия. Вероятно, это обусловлено альтернативной природой явления: во-первых, не все юридические лица имеют объекты, использование которых требует управления, а во-вторых, характер таких действий необязательный, т. е. они могут совершаться, а могут и не совершаться.

Наиболее верным видится следующее определение рассматриваемого понятия: управление интеллектуальной собственностью — это совокупность мер по охране, защите и рациональному использованию объектов интеллектуальной собственности в рамках определенного предприятия.

Этапы управления интеллектуальной собственностью:

1. Несмотря на то что сам термин «управление» подразумевает наличие уже существующего объекта интеллектуальной собственности, первым этапом все-таки является непосредственно получение результата

интеллектуальной деятельности. В качестве создателя может выступать сторонняя организации и/или работники предприятия. Необходимо четко описать требования, предъявляемые к будущему объекту, цели создания и функции, реализация которых планируется при использовании. Затем определить каким образом будет оформлен полученный результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Например, обозначение, индивидуализирующее товар, можно зарегистрировано в качестве товарного знака, наименования места происхождения товара, регионального бренда или промышленного образца. Стоит сравнить правовые режимы, предоставляемые каждому объекту и подобрать наиболее благоприятный способ использования.

2. Определив в каком виде будет заявлен объект интеллектуальной собственности следует совершить ряд действий, благодаря которым впоследствии правообладатель сможет защитить нематериальный актив от незаконных посягательств. Если результат интеллектуальной деятельности является объектом патентного права его необходимо зарегистрировать в федеральном органе исполнительной власти. В случае если объект относится к сфере авторских или смежных прав, регистрация не требуется. Между тем, желательно подтвердить авторство создателя, например, послать экземпляр произведения на собственный адрес заказным письмом с описью или произвести депонирование материального носителя. Такие действия не является обязательным по причине того, что авторские и смежные права возникают автоматически, но в случае возникновения спора эти экземпляры станут весомым доказательством при определении автора результата интеллектуальной деятельности. В случае, когда используемые предприятием объекты интеллектуальной собственности не планируется разглашать возможна охрана таких результатов творческого труда в качестве ноу-хау. Для этого необходимо наличие строго прописанных правил поведения работников предприятия и прочие действия, способствующие

сохранению секрета производства в недоступном для общего пользования статусе.

3. Третьим этапом можно считать оборот объектов интеллектуальной собственности. Когда в отношении результата интеллектуальной деятельности соответствующим образом оформлен режим правовой охраны правообладатель может смело применять принадлежащие ему нематериальные активы. Возможно использование объектов интеллектуальной собственности непосредственно владельцем исключительных прав и/или передача такого права одному или нескольким лицам. Хотя результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации являются нематериальными активами допустима их оценка и использование в качестве предмета залога.

4. Следующий немаловажный этап — поддержание охранных документов в силе. Объекты патентных прав имеют ограниченный срок действия, который можно продлить на определенный период. Если правообладатель в установленное время не совершает необходимые для поддержания патента или свидетельства действия, то охранный документ прекращает свое действие и объект интеллектуальной собственности лишается правовой охраны.

5. Бесспорно, к одному из этапов управления интеллектуальной собственностью стоит отнести действия по защите используемых объектов. Существует досудебный и судебный порядок разрешения споров. В первом случае обладатель объекта обращается напрямую к правонарушителю с просьбой о прекращении противоправных действий либо в уполномоченный на разрешение таких споров государственный орган (например, ФАС). Во втором все действия происходят с участием судебной инстанции. Как известно, легче предотвратить негативные последствия, чем их устранить, поэтому правообладателю следует внимательно следить за действиями конкурентов и по возможности пытаться пресечь противоправные действия как можно раньше. Хотя, иногда крупные фирмы действуют другим образом:

ожидают, когда размер ущерба от незаконных действий станет внушительным и затем обращаются в суд, что позволяет им потребовать компенсацию в большем размере.

6. Этап регистрации в других странах. Важно отметить, что при развитии предприятия и выводе продукции на международный рынок может потребоваться получение правовой охраны в соответствии с законодательством других государств.

7. Как отдельный этап можно выделить процесс отчуждения объекта интеллектуальной собственности. В целом передачу прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации относят к этапу оборота нематериальных активов. В тоже время, если рассматривать явление с позиции, согласно которой правообладатель утрачивает принадлежащие ему права и в дальнейшем не может управлять использованием этого объекта, то отчуждение прав следует обособить.

Видится логичным, что в процессе функционирования предприятия все вышеуказанные этапы могут происходить в любом порядке и даже одновременно, так как залог успешного развития организации отчасти заключается в создании и разумном использовании объектов интеллектуальной собственности.

Важно осознавать, что грамотное распоряжение нематериальными активами может принести компании ощутимые доходы, а, возможно, и стать основным источником прибыли.

Менеджмент интеллектуальной собственности - часть менеджмента организации, объектом которого выступают особая категория знаний, воплощенных в объектах интеллектуальной собственности, и интеллектуальные имущественные права.

Права на интеллектуальную собственность, являясь нематериальным активом, нуждаются не только, и даже не столько в юридической защите, сколько в правильном управлении и использовании для достижения целей компании и успешной конкурентной борьбы на рынках.