

Комплексная защита интеллектуальной собственности в IT-компании

Александра Курдюмова, LLM, Старший партнер Versus.legal

18 мая 2018 года



<http://www.devconf.ru>

По оценке Brand Finance:
Amazon – \$151 млрд.
Apple – \$146 млрд.
Google – \$120 млрд.
(стоимость брендов, 2017)

Бренды



Облачные сервисы

Контур
Бухгалтерия
Битрикс24



Выручка Kaspersky Lab -
\$698 миллионов

Софт

+ как непрофильное
направление развивается
практически в каждой крупной
компании



База пользователей VK
База объявлений CIAN

Базы данных

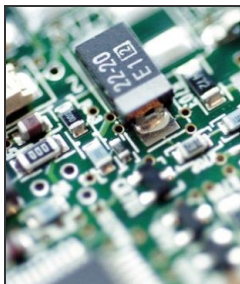
Постановление 9 ААС №09АП-
61593/2017 ГК от 06.02.2018



#Самое дорогое
доменное имя в мире
LasVegas.com продано
за \$ 90 миллионов

Доменные имена

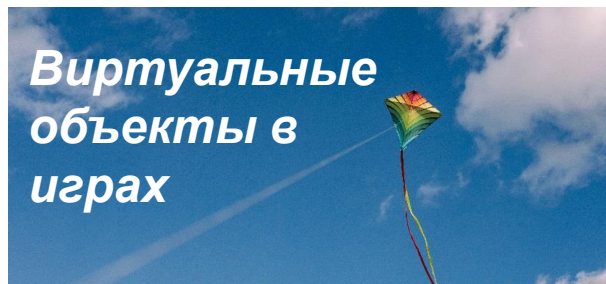
По количеству доменов
.RU и .РФ Россия
находится на 8-м месте
в общем рейтинге
доменных зон, всего
свыше 6,3 млн доменов



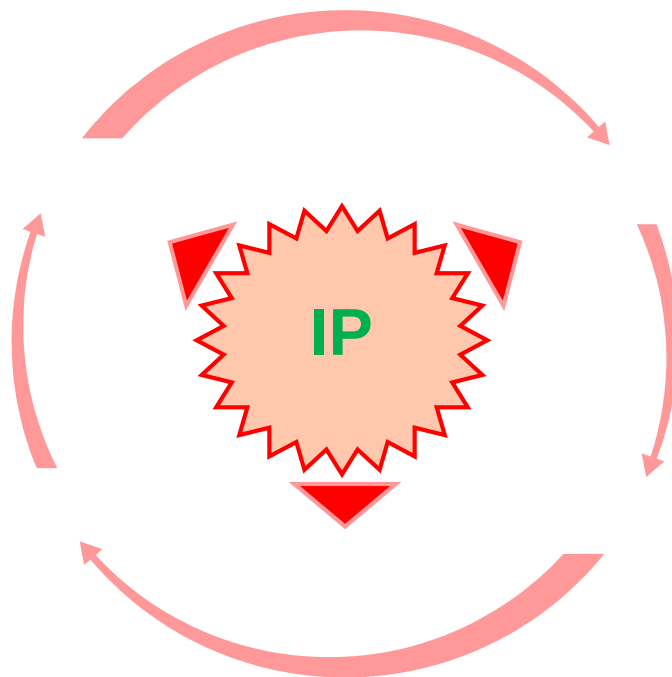
Выручка Pokemon Go –
более \$1 млрд. за 7 месяцев

Игры и приложения

Виртуальные объекты в играх



Шаг 1.
Своевременно
выявить важный
для компании
объект

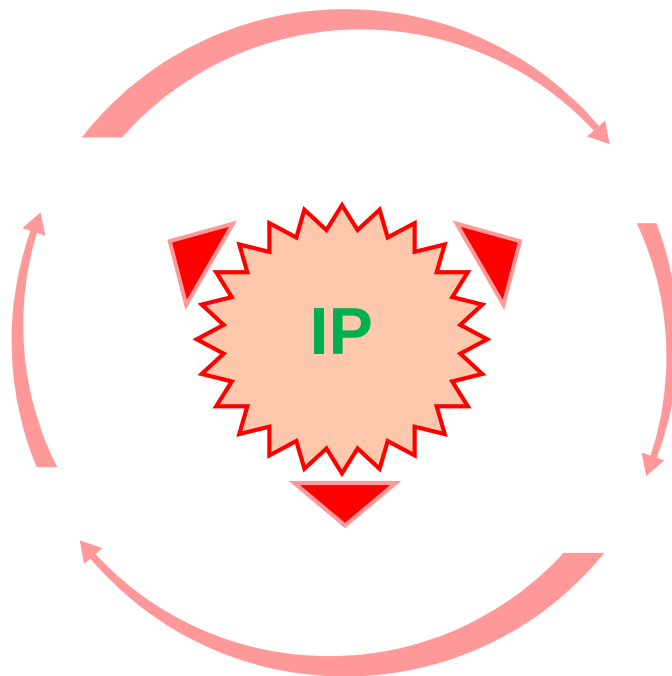
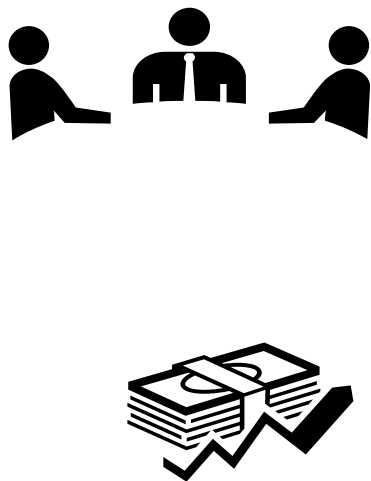


Шаг 2.
Построить
эффективную
защиту объекта

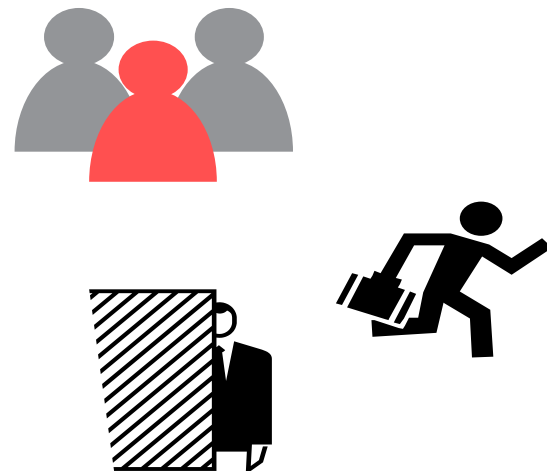
Шаг 3. Выбрать наиболее подходящий
способ коммерциализации

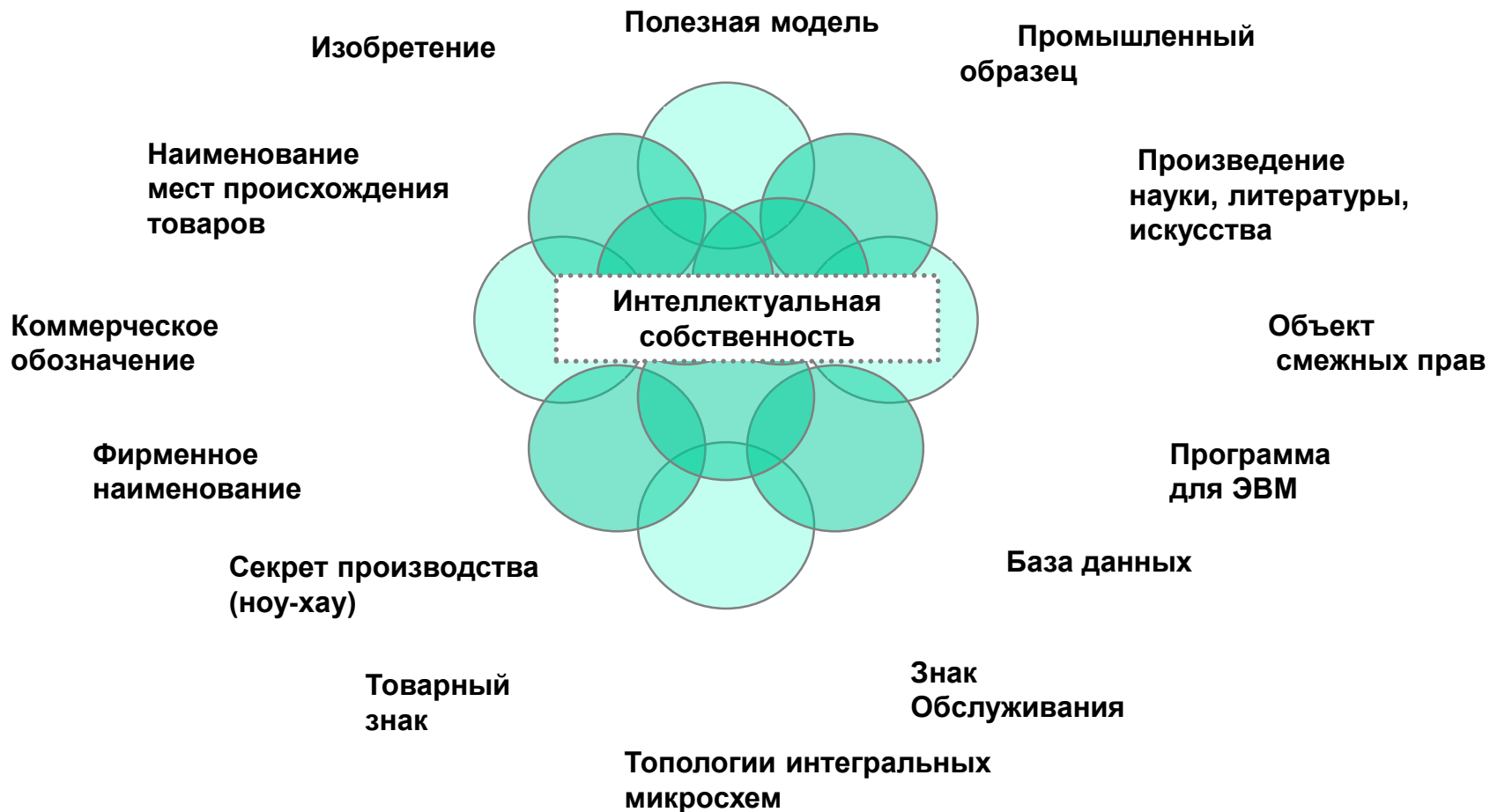
Почему это важно?

Возможности



Риски





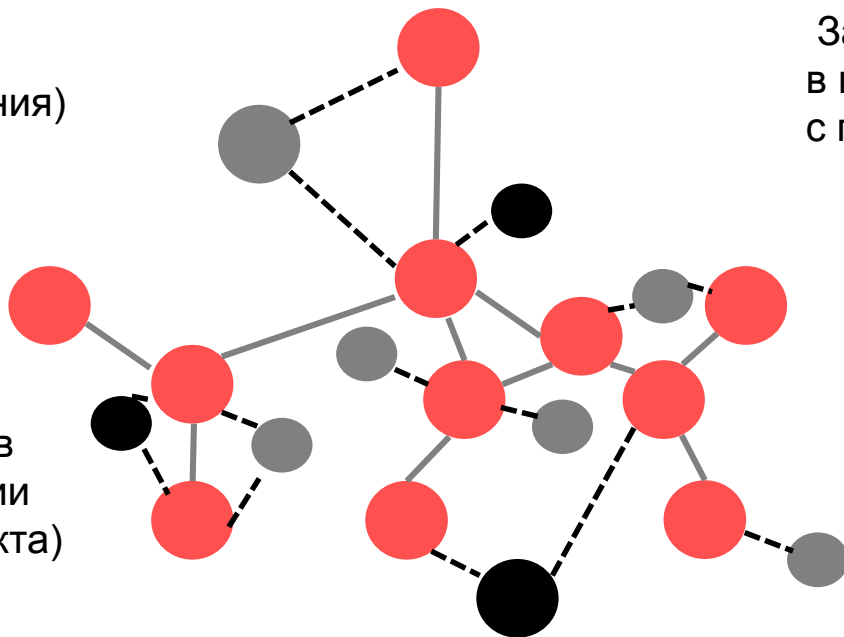
Защита программного кода как **объектов авторского права**

Защита патентоспособных
компонентов Технологии
(например, архитектуры решения)
с помощью **патентов**

Защита бренда компании
в целом и отдельных продуктов
с помощью **товарных знаков**

Защита отдельных компонентов
Технологии(в том числе в стадии
изначальной разработки продукта)
с помощью **ноу-хау**

Защита дизайна/ маркетинговых
идентификаторов как **объекта
авторского права или**
с помощью **товарных знаков**



Авторское право:

Неотъемлемой частью работы по созданию любого софта является разработка объектов авторского права (программных кодов, отдельных модулей программы).

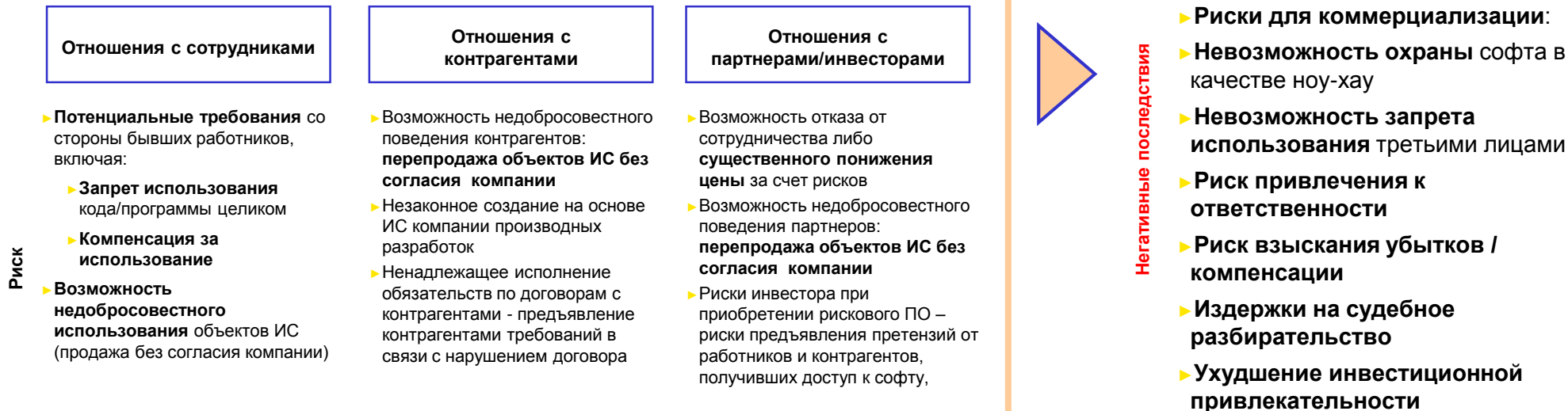
Важно – построить эффективный процесс защиты создаваемых разработок и передачи прав от разработчиков в пользу компании-работодателя либо заказчика.

Пример реализованного риска:

Дело №А40-56928/2004 – дело идет с 22.01.2010 года: Вопрос о взыскании убытков за нарушение авторского права на программу ЭВМ

Цена иска: **49 749 048 дол. США**

Что это значит?



Открытые лицензии: в чем риск?

1) СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ

- ▶ Процессуальные расходы
- ▶ Расходы на юридические услуги:
 - Разработка стратегии защиты и выработка правовой позиции
 - Подготовка документов для судебного процесса
 - Представление интересов клиента в судах
 - Переписка с юристами компаний и убеждение заключения мирового соглашения, подготовка мирового соглашения

2) ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ / УБЫТКОВ

- ▶ Выплата компенсации различается в зависимости от конкретных условий дела
- ▶ Примеры компенсации:
 - ▶ **90 000 долларов США**
(Software Freedom Conservancy VS Westinghouse, 2011)
 - ▶ **50 000 000 долларов США**
(Постановление СИП по делу № А40-56928/2004)

ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ

1) Реинжиниринг ПО:

- ▶ Выделение модулей либо генеральное изменение ПО
- ▶ Время, ресурсы и траты:
 - Сотрудники Компании
 - Сторонний подрядчик

2) Приостановка продаж:

- ▶ Приостановка продаж все время реинжиниринга
- ▶ Потеря доли на рынке
- ▶ Усиление позиций конкурентов

3) Отзыв ПО:

- ▶ Переустановка измененного ПО на диск/ оборудование
- ▶ Уничтожение диска/ оборудования с ПО

4) Требования со стороны покупателей ПО:

- ▶ Взыскание убытков/ компенсация
- ▶ Недействительность сделок:
 - Реституция/Налоговые последствия

3) РАСХОДЫ В СВЯЗИ С ПРИВЕДЕНИЕМ В СООТВЕТСТВИЕ

Примеры “опасных”
открытых лицензий:

GNU GPL

GNU AGPL

GNU LGPL

Oracle BCLA for the Java
SE PP and JavaFX,
Fraunhofer Licenses, etc

Патент?

Ной-хай?



Патентование	Оформление ноу-хау
<i>Сущность защиты:</i> Подача заявки, проведение патентного поиска, раскрытие и публикация сущности, предоставление исключительного права <u>Преимущества:</u> (a) Право требовать прекращения продукции, использующей запатентованное изобретение (b) Право запретить импорт на территорию России идентичной продукции с иностранной территории (c) «Юридическая монополия» патентообладателя на использование запатентованного изобретения <u>Недостатки:</u> (a) Сущность изобретения раскрывается третьим лицам в результате опубликования поданной заявки. (b) Отсутствие эффективного контроля за конкурентами не позволяет обеспечить «юридическую монополию» патентообладателя. (c) Невозможность патентования в случае отсутствия новизны либо изобретательского уровня.	<i>Сущность защиты:</i> Проведение специальных мероприятий по установлению правового режима «коммерческой тайны» в отношении конфиденциальной информации. <u>Преимущества:</u> (a) Конфиденциальная информация закрыта от третьих лиц. (b) Не требуется проведение какой-либо государственной регистрации для оформления ноу-хау. (c) Компания может требовать прекращения дальнейшего распространения однажды незаконно распространенной информации. <u>Недостатки:</u> (a) Сложность дальнейшей защиты ноу-хау в случае очевидности либо однократного раскрытия информации. (b) Необходимо формализовать эффективный контроль за нарушением порядка защиты конфиденциальной информации Компании.

Ноу-хау:



Этап 0. Подготовительный этап: подготовка положения о ноу-хау, текстов NDA, назначение ответственных лиц, внедрение системы, формирование единой базы сотрудников и контрагентов, допущенных до отдельных блоков информации и пр.

Пример защиты: Rovio Entertainment

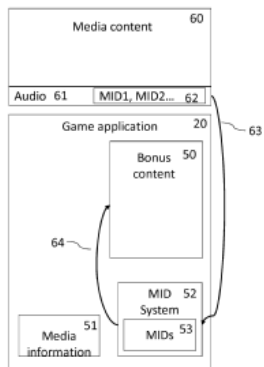


Figure 6

ANGRY BIRDS

T3 №1234950

ЭНГРИ БЕРДС

T3 №543084

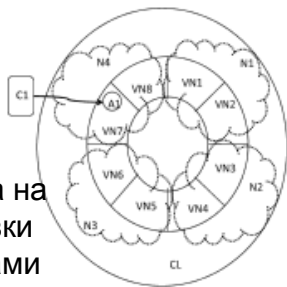


Figure 1

Международная заявка
на патент «Метод
разблокировки игрового
контента»

Международная заявка на
патент «Способ доставки
сообщений между узлами
оператора»



T3 №1313548



T3 №1052865



T3 №1155369



T3 №1152679

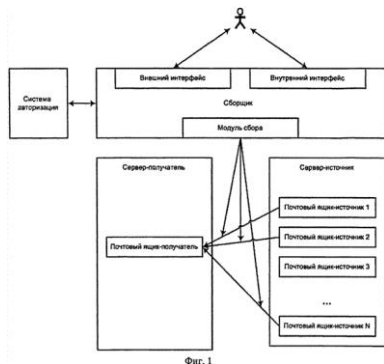


T3 №551476



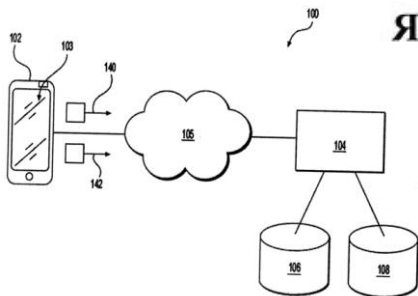
T3 №1347962

Пример защиты: Яндекс



ТЗ №460116

Российский патент «Способ и система управления сбором сообщений электронной почты»



Яндекс Деньги

ТЗ №460117

Российский патент «Способ и сервер для определения геолокации электронного устройства»

Яндекс
Найдётся всё

ЯНДЕКС

ТЗ №322233



ТЗ №501519



ТЗ №504234

Найдётся все

ТЗ №309375



ТЗ №518415

Общезвестный товарный знак №165

Яндекс

Изменяющийся товарный знак №526621



0 баллов

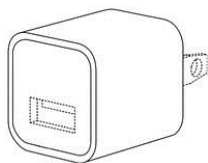
T3 WO867022
(в том числе РФ)



Заявка WO № 1266876
(в том числе РФ)



T3 WO1246707
(Колумбия)



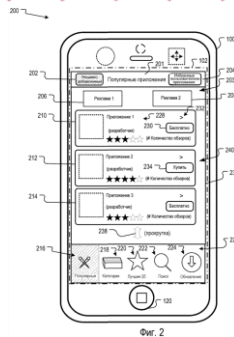
T3 WO1175031
(в том числе РФ)



T3 WO946310
(страны Бенилюкс,
Швейцария, и др.)

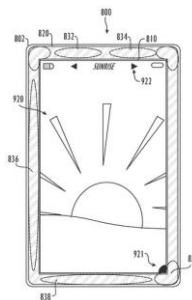


Заявка РФ №
2015703734 ,
принято решение о
регистрации



Патент на изобретение
(РФ) № 2477879

**Интерфейс пользователя
для управления
приложением мобильного
устройства**



Патент на изобретение
(US) № 7656393B2

**Электронное устройство с
дисплеем и тактильной
рамкой, используемой как
интерфейс управления**



Патент на промышленный
образец (US) № 706270S1

**Дизайн чехла [для
планшета]**

Защита ИС позволяет Apple:

- Сохранять монополию на рынке устройств iOS, предотвращая появление конкурентов
- Запрещать копирование дизайна аксессуаров
- Агрессивно вести патентные войны и давить на конкурентов
- Успешно монетизировать интеллектуальную монополию на смежных рынках (через AppStore и Music)



По одному делу за нарушение прав на 3 товарных знака, защищающих героя мультфильма «Свинку Пеппу» в **2017 году** было **взыскано 8,5 млн руб.** В целом за 2017 год подано более **440 исков** нарушителям

Только за 2014 – 2015 гг. через суды по делам о нарушении прав на ИС было получено **11 млн руб.** По данным РБК – выручка от активного несудебного лицензирования достигает 310 млн. рублей в год



В **2017 году** суд взыскал с владельца доменного имени, повторяющего чужой товарный знак **5 млн руб.**



Сбербанк активно взыскивает компенсации за регистрацию доменных имен, сходных с его товарными знаками. Примеры наиболее крупных компенсаций: **2011 г. – 500 тыс. рублей; 2014 г. – 400 тыс. рублей**



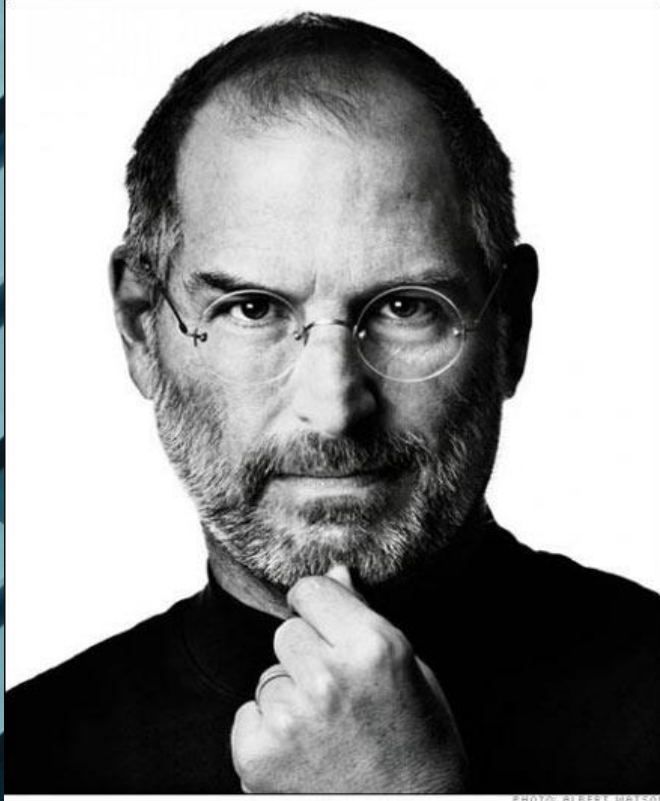
VirnetX - компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения в сегменте информационной безопасности и агрегирующая патенты в этой сфере

Портфолио: > 80 патентов США и международных патентов, > 100 заявок на получение патента

Примеры громких дел VirnetX:

Ответчик		Компенсация в суде / мировое соглашение	
2016		302 000 000 \$	
2014		23 000 000 \$	
2010		200 000 000 \$	
2010		106 000 000 \$	

Как результат, только по делам, получившим широкую огласку в СМИ – **более 631 000 000 \$***



“С самых ранних дней компании Apple я понимал, что мы процветали, когда мы создавали интеллектуальную собственность... Если бы мы не были защищены, не было причины для нас создавать новую программу или продукт.”

- Стив Джобс



Контакты для связи

Александра Курдюмова

ak@versus.legal

+ 7 (911) 819-45-16

<https://www.facebook.com/Alexandra.kurd>