

РИД по заказу: практики распределения прав между заказчиком и исполнителем

Москвич Андрей Сергеевич

Советник по интеллектуальной собственности и
коммерциализации технологий НТУ «Сириус»

ДОГОВОР НИОКР \neq ДОГОВОР УСЛУГ

ГК РФ Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства индивидуализации

Авторское право и смежные права

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

Патентное право

- 7) изобретения;
- 8) полезные модели;
- 9) промышленные образцы;
- 10) селекционные достижения;
- 11) топологии интегральных микросхем;
- 12) секреты производства (ноу-хау);

Права на средства индивидуализации

- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 15) наименования мест происхождения товаров;
- 16) коммерческие обозначения.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Рыночная борьба:

- Арестовать продукт
- Закрывать сервис
- Заплатить большой штраф

Защита от конкурентов :

- Потенциальное доказательство авторства
- Право предотвратить копирование

Бизнес-актив

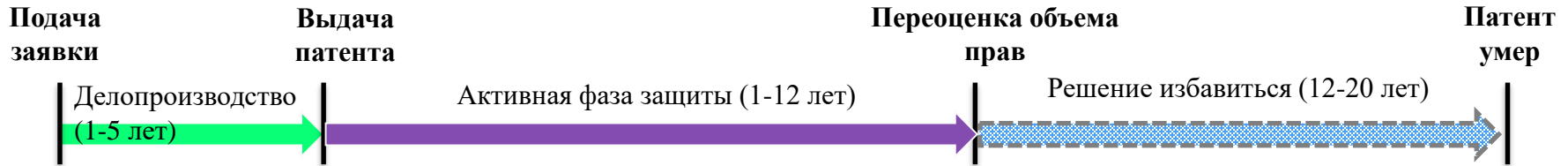
- Капитализация
- Инвестиции
- Потенциальные банковские займы
- Продажа
- Лицензирование

Налоговые скидки

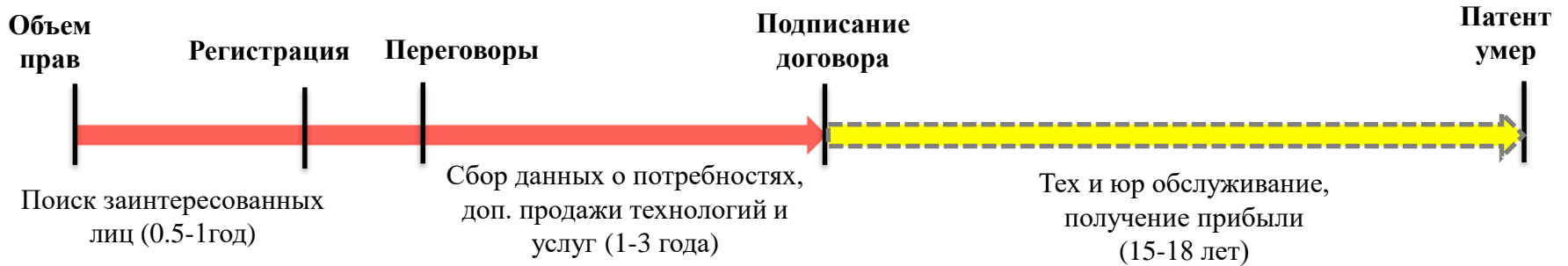
Управление репутаций

Жизненный цикл объекта

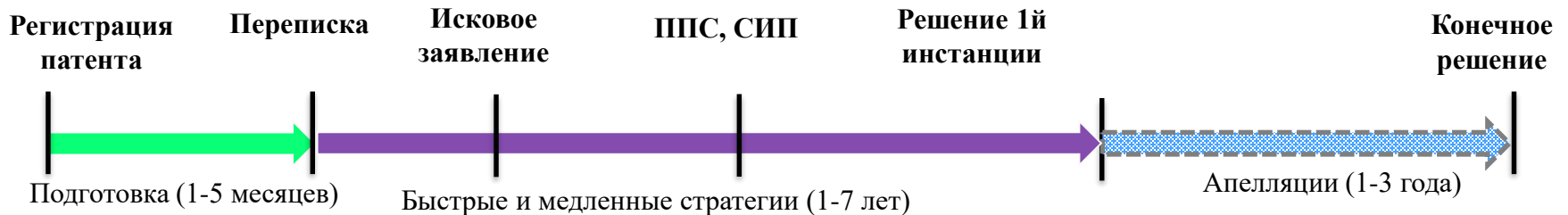
Жизнь патента – 20 лет



Прямая монетизация (1-5 лет подготовка, 15-18 лет прибыль)



Судебные споры (1-10 лет)



НИОКР ГК РФ

Статья 769. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ

2. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы).
3. Если иное не предусмотрено законом или договором, **риск случайной невозможности исполнения** договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ **несет заказчик**.

Статья 770. Выполнение работ

1. Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе **привлекать** к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ **третьих лиц только с согласия заказчика**.
2. При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ исполнитель вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. **К отношениям исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике**.

НИОКР ГК РФ

Статья 771. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора

1. Если иное не предусмотрено договорами на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется в договоре.
2. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

ГК РФ Статья 772. Права сторон на результаты работ

1. Стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором.
2. **Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.**

Права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как РИД, определяются в соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса.

НИОКР ГК РФ

Статья 773. Обязанности исполнителя

Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:

- ✓ выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок;
- ✓ **согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;**
- ✓ **своими силами и за свой счет** устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;
- ✓ незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
- ✓ гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

Статья 774. Обязанности заказчика

1. Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:

передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;
принять результаты выполненных работ и оплатить их.

2. Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или тематику работ.

НИОКР ГК РФ

Статья 775. Последствия невозможности достижения результатов научно-исследовательских работ

Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение научно-исследовательских работ результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре.

Пример использования прав третьих лиц

Использование сторонних датасетов или баз данных

- Идентифицировать содержимое датасетов, которые нужны для использования
- Узнать правовую основу собранных данных
 - Проверить условия лицензирования датасета
 - Устранить неясности и двойные интерпретации
 - Следить за обновлениями правил и условий использования датасетов

УСЛОВИЯ ПАТЕНТНОСПОСОБНОСТИ (с. 1350-1352)



Объем прав 1

Пункт формулы	ОБЪЕКТ
Средство передвижения включающее:	 An illustration of a cyclist riding a red road bike. The cyclist is wearing a red short-sleeved shirt, white shorts, a white helmet, and sunglasses. The bike is red with a blue water bottle mounted on the frame. The background is light blue with horizontal lines indicating motion.
два колеса соединённые как удлинённым элементом,	
сиденье присоединенное к средству,	
руль функционально соединённый с колесом, и	
шестерёнки функционально соединённые с двумя колесами.	

СПОСОБ АНАЛИЗА ЗАЩИТЫ

Stronger Design Patent
Mostly broken lines

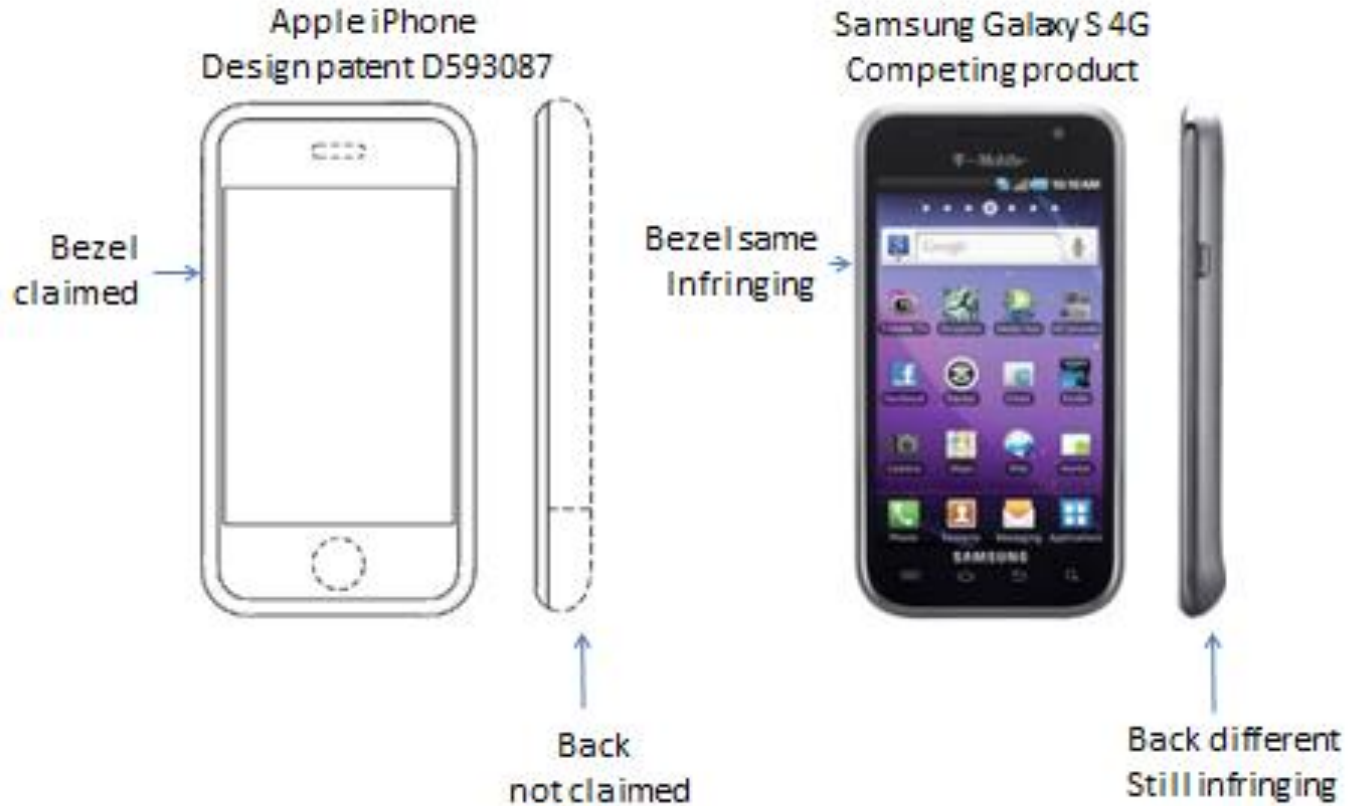


Figure 2

ОБЪЕМ ПРАВ 2

№	Признак		Трактовка из описания
1	Способ X	Y	Понятие на стр. 8, п 5
2	устройство получает данные A	Y	Понятие на стр. 15, п 2
3	передает на сервер 1 данные A	Y	Понятие на стр. 12, п. 2, стр. 19, п. 12, стр. 25 п. 8
4	Обработка данных A по	Y	Понятие на стр. 20, п. 8
5	Шаг 1 на сервере 2	Y	Понятие на стр. 21, п. 6
6	Шаг 2 на сервере 3	N	Понятие на стр. 15, п. 8
7	Шаг 3 на сервере 4	Y	Понятие на стр. 16, п. 5
8	Сервер 4 передает на устройство результат обработки данных A	Y	Понятие на стр. 30, п. 3-8.

ЧТО МОЖНО ЗАЩИТИТЬ?

- Индексированную базу данных
- Иконка сервиса
 - Например: YANDEX
- Алгоритм подсказки в телефоне
- Серверную стойку
- Химическую формулу
- Генетическую конструкцию
- Способ производства
- Способ контроля
- Аппарат
- Часть аппарата
- Систему
- Часть системы
- Данные

...

- И так далее

Права авторов РИД

- ❑ Авторы являются правообладателями изобретений, не являющихся служебными
 - Если при создании такого изобретения были использованы ресурсы НТУ, сотрудник обязан возместить расходы на создание РИД или предоставить НТУ безвозмездную лицензию на изобретение.
- ❑ Авторы имеют приоритетное право выкупа у НТУ прав на свои изобретения на льготных условиях.
- ❑ Авторы являются правообладателями своих научных публикаций и созданных им образовательных материалов.
- ❑ Авторы имеют право на вознаграждение за создание РИД и за коммерциализацию РИД университетом.

Права сотрудников и обучающихся, участвовавших в создании РИД, но не являющихся авторами

- ❑ Имеют приоритетное право выкупа на льготных условиях у НТУ прав на изобретения, в создании которых они участвовали, если авторы не используют своё приоритетное право.

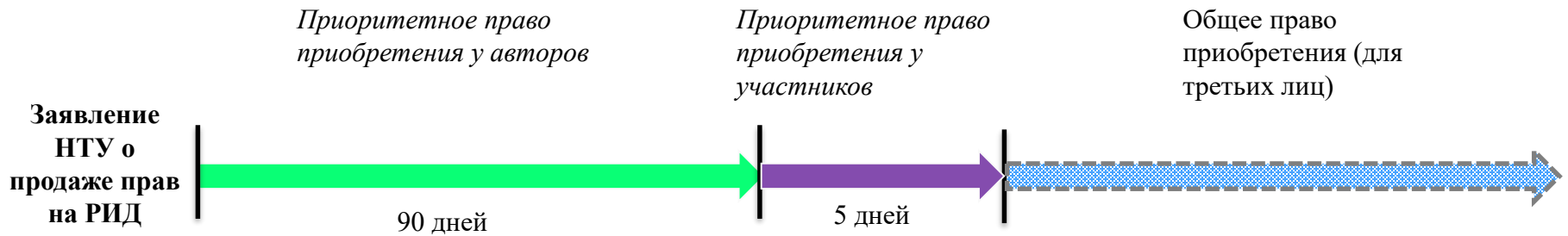
Права пользователей инфраструктуры НТУ на РИД, созданные с использованием ресурсов НТУ

- Являются правообладателями изобретений, созданных с использованием ресурсов НТУ, совместно с НТУ в равных долях, если иное не согласовано в договоре.
- Имеют приоритетное право выкупа прав на изобретения на льготных условиях, если пользователь является автором РИД или участником создания РИД.

Права НТУ на созданные в НТУ РИД

- НТУ является правообладателем служебных изобретений.
- НТУ является правообладателем изобретений, созданных обучающимися с использованием ресурсов НТУ в процессе обучения.
- НТУ имеет приоритетное (по отношению к третьим лицам) право выкупа у авторов прав на изобретение, созданное с использованием ресурсов НТУ.
- НТУ имеет право на вознаграждение от коммерческого использования изобретений в соответствии с договором с правообладателем.

Приоритет приобретения прав авторами и участниками, работавшими над созданием РИД



Вознаграждение авторов за создание и коммерческое использование РИД

Объекты авторского права

- до 30 % роялти от коммерческого использования

Объекты патентного права

- 10 тыс. руб. за создание служебного РИД
- 30 % роялти от коммерческого использования
- однократно в размере месячной зарплаты за использование внутри Университета

Средства индивидуализации

Не применимо

Льготные условия покупки объектов патентного права (Россия и СНГ)

Платежи авторов/участников в пользу НТУ

**Приобретение
исключительного
права**

100 тыс. руб. в год

+

- а) 5 % от чистого дохода от продаж
- б) 15 % от суммы лицензии или продажи исключительного права
- с) компенсация расходов НТУ на ИС

**Исключительная
лицензия**

50 тыс. руб. в год

+

- а) 5 % от чистого дохода от продаж
- б) 15 % от каждой sublicензии
- с) компенсация расходов НТУ на ИС

**Неисключительная
лицензия**

0 руб. в год

+

- а) 5 % от чистого дохода от продаж
- б) 15 % от каждой sublicензии

Льготные условия покупки объектов патентного права (весь мир)

Платежи авторов/участников в пользу НТУ

Приобретение исключительного права

500 тыс. руб. в год

+

- а) 5 % от чистого дохода от продаж
- б) 15 % от суммы лицензии или продажи исключительного права
- с) компенсация расходов НТУ на ИС

Исключительная лицензия

100 тыс. руб. в год

+

- а) 5 % от чистого дохода от продаж
- б) 15 % от каждой сублицензии
- с) компенсация расходов НТУ на ИС

Неисключительная лицензия

50 тыс. руб. в год

+

- а) 5 % от чистого дохода от продаж
- б) 15 % от каждой сублицензии

СПАСИБО!

МОСКВИЧ АНДРЕЙ
+7 926 060 0049