

Трансфер технологий: практические аспекты

Павел Садовский,
руководитель практики интеллектуальной собственности/ТМТ,
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

Что такое технология?

- ▶ Законодательного определения технологии в российском законодательстве нет;
- ▶ Упоминается ч. 1 ст. 769 ГК РФ: **«новая технология»** может быть разработана в рамках договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ;
- ▶ Есть понятие **«единой технологии»**, под которой понимается выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране, и может служить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере (ч. 1 ст. 1542 ГК РФ). На практике законодательный институт единой технологии не получил распространения.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

Трансфер технологии: юридическая квалификация

- ▶ Что обычно включает «**договор о передаче технологии**»?
 - Отчуждение исключительных прав на РИДы;
 - Предоставление лицензии на использование РИДов;
 - Передача информации / технологической документации, не имеющей статуса РИД;
 - Сопутствующие работы / услуги, связанные с инжинирингом;
 - Поставка, аренда устройств, оборудования, материалов, в которых выражена технология;
 - Услуги по обучению работников компании-реципиента;
 - И другие.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

Трансфер технологии: юридическая квалификация

- ▶ Как правило, технология включает комплекс, включающий зарегистрированные и незарегистрированные РИДы, информацию и нематериальные активы без статуса РИД, имеющие коммерческую ценность.
- ▶ Договор о передаче технологии обычно носит смешанный характер.
- ▶ Трансфер технологии может сопровождаться созданием совместного предприятия (joint venture). В таком случае РИДы могут вноситься в уставный капитал / имущество СП как юридического лица.
- ▶ Возможно просто акционерное участие вместе с лицензионными отношениями.

ПРИМЕР:

Компания Renault s.a.s является одним из акционеров ПАО “АвтоВАЗ” и кроме того - лицензиаром по ряду лицензионных договоров, по которым АвтоВАЗ получил от Renault права пользования ноу-хау для производства, сборки и продажи лицензионных автомобилей и силовых агрегатов. Лицензионные платежи по такого рода договорам обычно составляют значительную сумму.

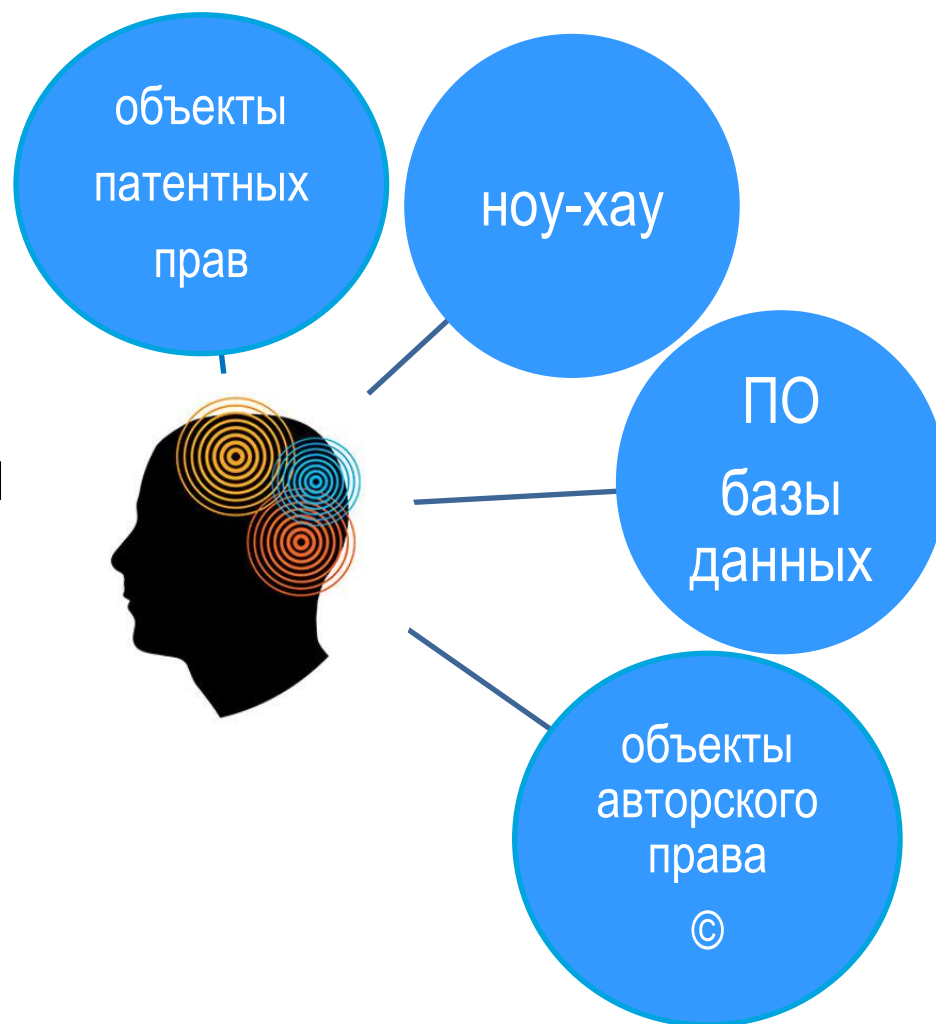
Акционерные отношения, в дополнение к лицензионным отношениям, позволяют правообладателю лучше контролировать исполнение сделки пользователем и получать достоверную информацию об объемах использования его интеллектуальной собственности, о соблюдении условий использования, установленных в лицензионных договорах.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

РИДы как объекты трансфера технологии

Результаты
Интеллектуальной
Деятельности



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

Иные объекты трансфера

▶ Всегда ли есть объекты гражданских прав?

- Документация как объект прав

«В настоящее время техническая документация в составе НТП, как документированная информация, является объектом прав, предусмотренных Главой 38 ГК РФ (права на результаты НИОКР), а также Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ (права обладателя документированной информации). Правовые же основания для квалификации документированной информации как объекта интеллектуальной собственности в связи с её исключением из числа объектов вещных прав отсутствуют.»

(Постановление СИП от 24.10.2013 г. по делу № А40-58375/2012).

- Как объект авторского права конструкторская документация обычно не рассматривается, только в определенных случаях – например, документация на объект архитектуры, (Постановление СИП от 23.05.2014 г. по делу № А33-4471/2013).



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

Вопросы, требующие анализа при составлении договора

- ▶ объекты, термины, информация (!);
- ▶ предмет соглашения относительно IP (режим для различных объектов);
- ▶ объем прав, территория, право sublicензии, срок, способы использования;
- ▶ механизм возможного перехода прав в будущем;
- ▶ гарантия чистоты прав;
- ▶ момент перехода / возникновения прав;
- ▶ механизм расторжения договора;
- ▶ применимое право, арбитражная оговорка;



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

Вопросы, требующие анализа при составлении договора

- ▶ претензионный порядок, механизм его реализации;
- ▶ ограничения: территориальные ограничения, запрет действий в рамках договора;
- ▶ ограничение деятельности / производства продукции в будущем;
- ▶ ограничения на использование в маркетинговых целях;
- ▶ обязательство не пытаться регистрировать новые «конкурирующие» РИДы;
- ▶ форма ответственности в случае нарушения прав другой стороны или прав третьих лиц;
- ▶ ограничение ответственности;
- ▶ механизм взаимодействия в случае необходимости защиты прав.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

Правильно или нет? Типичные ошибки

- ▶ Сторона обязуется приложить все возможные усилия для получения письменного согласия творческих работников, участвующих в создании результатов интеллектуальной собственности».
- ▶ «Интеллектуальные права - интеллектуальные и другие права, включая патенты на полезные модели и патенты на промышленные образцы и права на промышленные образцы (в том числе не подлежащие государственной регистрации),..., а также на информацию, составляющую коммерческую тайну».
- ▶ «Все интеллектуальные права на [наименование продукта] принадлежат Стороне 1....и распространяются на методологии, инструменты, процессы и другие средства (являющиеся коммерческой тайной Стороны 1)».
- ▶ «Если Поставщик создаст изобретение, патентоспособное открытие, усовершенствование или ноу-хау в ходе исполнения Договора, Поставщик обязан немедленно в письменной форме уведомить об этом Заказчика, и Стороны должны договориться о принадлежности созданных в процессе исполнения Договора прав на объекты интеллектуальной собственности».



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

Правильно или нет? Типичные ошибки

- ▶ «...свидетельством создания произведения служит передача произведения работодателю в любой форме, в том числе в форме сохранения данных, представляющих произведение и (или) его фрагменты в любой форме, в памяти ЭВМ работодателя или отдельных носителях информации работодателя...».
- ▶ «Сторона обязуется приложить все возможные усилия для получения письменного согласия творческих работников, участвующих в создании результатов интеллектуальной собственности».
- ▶ «Если будет установлено, что [наименование продукта] нарушает права третьих лиц, то Сторона 1 вправе за свой счет: (1) получить права на последующее использование Стороной 2 [наименование продукта]; или (2) изменить [наименование продукта] для устранения нарушения, при этом после внесения изменений [наименование продукта] должен соответствовать требованиям Спецификации».



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

Нарушение прав третьих лиц и ответственность

гарантия юридической чистоты технологии

- декларативное заявление лицензиара;
- самостоятельная проверка (разумные меры);
- ответственность за нарушения прав третьих лиц (определить субъект).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- возмещение убытков (указать в чем могут выражаться);
- неустойка;
- обязанность за свой счет предпринять меры, чтобы прекратилось нарушение прав третьих лиц (замена либо приобретение прав у третьих лиц).

ограничение ответственности

- полное освобождение от ответственности не допускается;
- установить пределы (например, ограничить размером вознаграждения).

механизм защиты

- полномочия от правообладателя (согласование действий);
- оказание содействия (участие в процессе и документальное подтверждение).



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

Защита прав реципиента технологии

- ▶ Поскольку трансфер технологии обычно предусматривает наряду с лицензией сопутствующие услуги (например, инжиниринг, внедрение, обновление ПО и устранение ошибок в его работе), лицензиату лучше застраховать себя на случай крайних ситуаций: уход лицензиара с российского рынка, прекращение его деятельности вообще.

ПРИМЕР:

В договоре, включающем в себя лицензирование ПО, были предусмотрены случаи дефолта – невозможности в течение определенного периода времени исполнять отдельные обязанности по договору, ликвидации или банкротства. В случае дефолта у лицензиата возникала так называемая Лицензия на случай дефолта, с доступом к исходному коду ПО, возможностью его дальнейшей самостоятельной модификации. До дефолта исходный код должен был храниться у специального эскроу-агента.

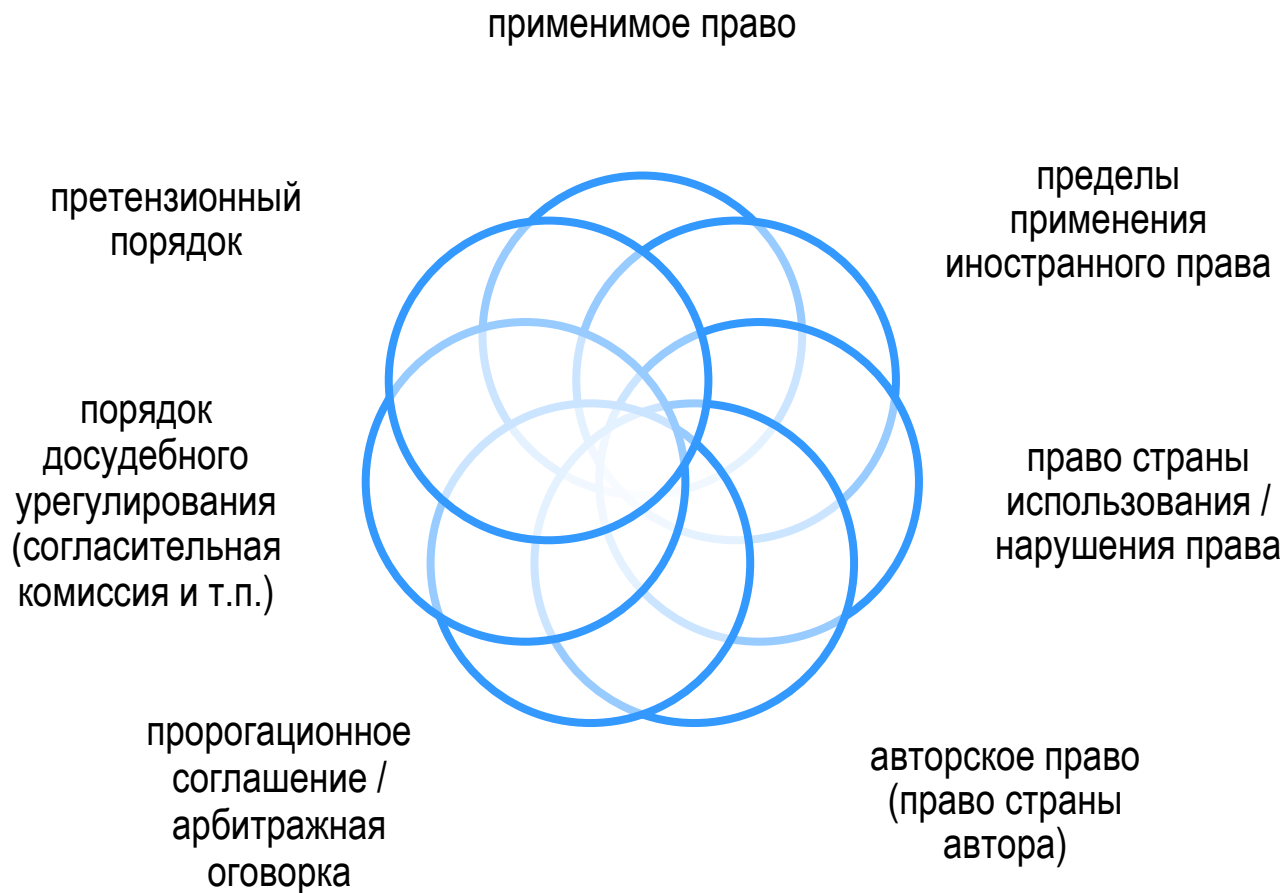


ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

Применимое право, урегулирование споров



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM



Вопросы обеспечения конфиденциальности

- ▶ Актуально как при исполнении договора, так и на стадии ведения переговоров по его заключению;
- ▶ На стадии переговоров требуется, как минимум, заключение соглашения о конфиденциальности (NDA);
- ▶ Конфиденциальность необходима в силу закона, если передаются права на ноу-хау;
- ▶ Если передается информация без статуса ноу-хау и/или режима коммерческой тайны, то обязательства реципиента по конфиденциальности и ответственность за их нарушение – по сути единственное, что защищает владельца информации.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

Вопросы обеспечения конфиденциальности

- ▶ В любом случае рекомендуется соблюдение режима коммерческой тайны в отношении передаваемой информации:
 - Определение перечня информации, отнесенной к коммерческой тайне;
 - Определение порядка обращения с коммерческой тайной;
 - Введение перечня должностей и работников, имеющих доступ к коммерческой тайне;
 - Включение норм о режиме коммерческой тайны в должностные инструкции, соответствующих обязательств в трудовые договоры;
 - Ознакомление работников под роспись с порядком работы с коммерческой тайной;
 - Учет предоставления работникам сведений, относящихся к коммерческой тайне;
 - Нанесение грифа «коммерческая тайна»;
 - Создание условий для соблюдения режима коммерческой тайны.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

Согласие на использование РИД: не только лицензия

- ▶ Согласие на использование РИД в рамках технологии может быть выражено не только путем заключения лицензионного договора, но и любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на РИД (пункт 1 статьи 1233 ГК РФ).
 - Признанный недействительным лицензионный договор: «Таким образом, правообладатель согласился на использование спорного товарного знака обществом «Хлебная Слеза», выразив свое согласие в письменной форме. То обстоятельство, что лицензионный договор признан недействительным с момента его заключения, не свидетельствует об отсутствии разрешения правообладателя на использование товарного знака» (*постановление СИП от 25.05.2016 по делу № А08-1446/15*). При этом: Ничтожность договора коммерческой концессии позволила взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 января 2017 г. № С01-1095/2016 по делу N А41-17422/2016).
 - договор о предоставлении технологии и его исполнение: «фактические действия истца по передаче заверенных копий Технологической инструкции и Технических условий, упаковку произведенной ответчиком продукции, суд апелляционной инстанций пришел к выводу о том, что согласно договору от 07.07.2010 № 76/И общество «Биопродукт» разрешило заводу производство и продажу продуктов кисломолочных «Иммунолакт» (*постановление СИП от 25.05.2016 по делу № А08-1446/15*).



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

Совместное обладание РИД как альтернатива лицензии

- ▶ Трансфер технологии может сопровождаться установлением совместного обладания РИД, такие сделки приобретают все большую популярность. Например, когда одни участники совместной деятельности предоставляют интеллектуальный вклад, другие – предоставляют финансирование.
- ▶ По сравнению с лицензированием, они избавляют стороны от неравного положения и зависимости лицензиата от действий лицензиара (например, в случае отказа от права или прекращения права, прекращения деятельности лицензиара).
- ▶ Совместное обладание возможно в отношении объектов патентного права, в отдельных случаях – в отношении авторского права, в отношении товарных знаков оно невозможно (за исключением коллективных ТЗ).
- ▶ Необходимо учитывать механизмы регистрации фактов совместного правообладания. Например, чтобы зарегистрировать факт распоряжения правом, на основании которого возникает совместное правообладание, должен быть договор отчуждения исключительного права, в котором с одной стороны выступает прежний правообладатель, с другой стороны – новые правообладатели, среди которых находится и прежний правообладатель.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

Вопросы получения и коммерциализации будущих прав

- ▶ Вопрос о лицензировании заявок для сокращения сроков коммерциализации технического решения
- ▶ Использование механизмов предварительного договора, отлагательных условий в договорах, опционных договоров: в каких случаях оправданно?
- ▶ Вопросы прав на модифицированные технологии, «смещения» технологий. Как распределить права на измененную технологию?



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM

Спасибо за внимание!

Павел Садовский,
руководитель практики интеллектуальной собственности/ТМТ,
АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

pavel_sadovsky@epam.ru

+7 495 935 80 10



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
2017
ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL
LEGAL
FORUM